

908



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

“MEDIOS DE PROTECCIÓN AL USO
EXCLUSIVO DE LAS MARCAS”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :

HUGO TAPIA COVARRUBIAS

2001

MÉXICO, D.F. 2001



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

•

PARA LA GENTE QUE ME HA APOYADO EN TODO MOMENTO
Y EN ESPECIAL A MIS PADRES.

A DIOS POR LAS OPORTUNIDADES QUE ME HA DADO.

I N D I C E

INTRODUCCIÓN1
CAPÍTULO PRIMERO	
CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA4
1) Ubicación dentro de la Propiedad Intelectual.4
2) Concepto de Marca6
A) Concepto Doctrinal.6
B) Concepto Legal.10
3) Función de la Marca10
A) Función de Procedencia11
B) Función de Calidad11
C) Función de Protección12
D) Función de Propaganda13
E) Función Distintiva.13
4) Caracteres esenciales de la Marca14
A) Licitud15
B) Veracidad15
C) Distintividad16
D) Novedad de las Marcas16
5) Clasificación General de las Marcas19
A) Marcas Nominativas, Innominadas, Tridimensionales y Mixtas19
B) Marcas Defensivas, Reserva, Ligadas y Colectivas20
C) Marcas Compuestas y Marcas Complejas22
D) Marcas de Fabrica, Comerciales y de Agricultura22
E) Marcas Nacionales, Extranjeras e Internacionales23

F) Marcas Registradas y no Registradas24
6) Adquisición del Derecho Exclusivo25
A) Procedimiento de Registro25

CAPÍTULO SEGUNDO

LA NULIDAD COMO MEDIO DE PROTECCIÓN AL USO EXCLUSIVO DE LAS MARCAS33
1) Causas de Nulidad del Registro de la Marca33
2) ¿Quién puede promover la Acción de Nulidad?40
3) ¿Ante quién se tramita la Declaración Administrativa de Nulidad?40
4) Oportunidad para ejercitar la Acción43
5) Procedimiento Administrativo. Fases46
A. Interés Jurídico48
B. Supletoriedad49
C. Requisito de solicitudes50
D. Plazos54
E. Pruebas en general54
F. Emplazamiento55
G. Contestación55
H. Medidas cautelares56
I. Medios probatorios62
6) Medio legal para impugnar la resolución de Nulidad69

CAPÍTULO TERCERO

DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN72
1) Casos de Infracción a la Marca: artículos 213 y 223 de la Ley de la Propiedad Industrial72
2) ¿Quién puede reclamar la Infracción?78
3) ¿Ante qué Autoridad se denuncia?79

4) Fases del Procedimiento de Declaración de Infracción.	.79
A. Requisitos de las solicitudes79
B. Pruebas en general80
C. Emplazamiento81
D. Contestación81
E. Medidas cautelares81
5) Requisitos y contenido de la Declaración de Infracción.	.83
6) Sanciones Administrativas y Penales sobre usurpación de la Marca Registrada, análisis de los artículos: 213, 214, 223 y 224 de la Ley de Propiedad Industrial.	.85
CONCLUSIONES110
BIBLIOGRAFIA113

INTRODUCCIÓN.

Un sistema de economía de mercado no puede funcionar si los consumidores potenciales no están en condiciones de identificar la marca de los productos o servicios de su preferencia de otras utilizadas para proteger productos o servicios análogos en el mercado, pues dicha identificación es la que permite a los interesados distinguir los productos o servicios que prefieren, dando lugar a la relación de público consumidor con la entidad productiva correspondiente.

Por ello, la capacidad distintiva extrínseca de las marcas ha sido considerada como el elemento más importante que éstas poseen, pues tal capacidad es la que permite que el público consumidor identifique la marca de los productos o servicios de su preferencia, de todas aquellas que existen en el mercado para amparar productos o servicios similares, garantizando así la libertad de elección del público consumidor, y los procesos normales de formación de la clientela.

Nuestro legislador consciente de la conveniencia e importancia económica de las marcas como instrumento de identificación y distinción de los diferentes productos y servicios en el mercado, juzgó oportuno establecer un sistema registral en que los derechos sobre las marcas fueran ordenadamente atribuidos, otorgando a sus titulares una serie de facultades, que les permitiesen proteger la capacidad distintiva extrínseca de sus marcas y con ello, impedir las prácticas de competencia desleal que tuvieran el propósito de desviar su clientela a productos o servicios iguales o similares que ostentasen una marca semejante en grado de confusión a la suya.

Es justo mencionar y afirmar que el sistema de protección y defensa a los derechos marcarios ha mejorado considerablemente en nuestro país, pues lo cierto es que México ha realizado importantes esfuerzos para modernizar y consolidar sus sistema de protección a los

derechos de propiedad industrial, de conformidad con la política de internacionalización o globalización de nuestra economía.

No obstante, consideramos que después de las mejoras que ha tenido la Ley de Propiedad Industrial en relación con sus antecesoras, nuestro sistema marcario requiere de más difusión para que los mecanismos que tutelan la capacidad distintiva extrínseca de las marcas, sean eficientes en la protección contra los actos de competencia desleal que día a día son más comunes.

El objetivo principal de este trabajo es mencionar y analizar los mecanismos establecidos por la Ley de Propiedad Industrial para tutelar el uso exclusivo de las marcas, en virtud de las extensas facultades que posee el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para interpretar y aplicar criterios tanto para la protección de registros marcarios ya inscritos como la de nuevos signos que solicitan registro

Para tales efectos, hemos dividido este trabajo en tres partes, analizándose, en la primera de ellas, lo relativo a las generalidades de la doctrina marcaria, a efecto de tener un panorama claro de la ubicación de las marcas dentro de nuestro sistema jurídico, de su concepto dentro del ámbito doctrinal y legal, de sus funciones, los elementos o características esenciales que deben imprimirse a las mismas, así como una clasificación general.

Asimismo, dentro de esta primera parte se estudiará el funcionamiento del procedimiento registral para la obtención de un derecho exclusivo sobre una marca.

En la segunda parte de este estudio, se realizará un análisis detallado de uno de los mecanismos que la Ley de la Propiedad Industrial tiene para proteger la capacidad distintiva extrínseca de las marcas, este mecanismo denominado recurso administrativo de nulidad o comúnmente llamado nulidad de registro estará integrado para su estudio en las causas que dan

origen a la nulidad, así como los que están acreditados para ejercitar la acción y dar inicio a todo el procedimiento en donde el Instituto dará su fallo en forma de sentencia.

Es así que como la resolución se da en forma de sentencia, en esta segunda parte también se analiza la forma o medio legal que se tiene para impugnar las resoluciones de dicho Instituto.

En nuestra tercera parte, al igual que la segunda, se realizará un análisis sobre el funcionamiento de otro de los medios que se tienen para proteger el derecho exclusivo sobre el uso de una marca, denominado declaración administrativa de infracción, el cual tendrá como contenido los casos en que se suscita la infracción que contempla la ley, los que están acreditados para promoverla, así como todo el proceso que se requiere para determinar la declaración de la infracción.

Dentro de esta última parte también se tocará lo respectivo a sanciones de tipo administrativas y penales las cuales relacionaremos con artículos como el 213, 214, 223 y 224 de la ley en comento.

Debe mantenerse en mente que la importancia de este trabajo radica en que de no lograrse el fortalecimiento de estas figuras de protección, así como de la regulación y aplicación de la ley, los mecanismos que contempla nuestra legislación seguirán siendo poco eficaces para proteger la capacidad distintiva extrínseca de las marcas, observando sus titulares como se desvanecen sus derechos en perjuicio de la vida comercial y del público en general.

Esto se puede observar desde el momento en que para la obtención de las declaraciones administrativas se aplican criterios o parámetros subjetivos dando pie a la discrecionalidad con la que puede actuar el Instituto.

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA.

1) UBICACIÓN DENTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

"Al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que ellos puede resultar, acostúbrase darle la denominación genérica de propiedad intelectual"¹

Existen otras denominaciones equivalentes como propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmateriales y derechos intelectuales. Comprenden los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico así como las patentes de invención y mejoras, modelos y dibujos industriales y todas las obras pertenecientes al campo de la industria.

La propiedad inmaterial está formada por dos ramas distintas; la primera, conocida como propiedad intelectual o derechos de autor que comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano manifestadas en el campo de las artes y de las ciencias; la segunda, llamada propiedad industrial que está constituida por producciones que operan en el campo industrial y comercial.

Ahora bien, explicaremos que es la propiedad industrial, ya que el objeto de este trabajo se encuentra englobado en esta área.

La propiedad industrial es consecuencia de la libertad del comercio y de la industria; se desarrolla en un régimen de economía de mercado en la que la propia ley fundamental, es decir, la Constitución, fomenta la libre competencia.

¹ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario*, editorial Libros de México S.A., México, 1960. p. 89.

La propiedad industrial se constituye "por las prerrogativas industriales que aseguran al titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva, o bien de un signo distintivo."² Los objetos generales de estas prerrogativas se ordenan según sus fines en lo siguiente:

A. Creaciones Industriales nuevas.

- a) Patentes de invención
- b) Modelos de utilidad
- c) Diseños y dibujos industriales
- d) Secretos industriales
- e) Variedades vegetales
- f) Circuitos integrados

B. Signos distintivos

- a) Marcas
- b) Nombres comerciales
- c) Avisos comerciales
- d) Denominación de origen

C. Represión de competencia desleal

D. Traspaso de tecnología

Del cuadro sinóptico previamente establecido, claramente se desprende como las marcas son objeto de lo que conocemos como signos distintivos.

² Roubier, Paul, citado por Rangel Medina, op cit , p 102

Los signos distintivos forman parte fundamental dentro de la Propiedad Industrial, pues los mismos son utilizados con el propósito de diferenciar comercialmente los productos y servicios de un empresario respecto de aquellos ofrecidos por sus competidores en el mercado.³ Este propósito relativo a la diferenciación comercial tiene una doble finalidad; por un lado, proteger a los consumidores permitiéndoles identificar los diferentes productos o servicios de otros de su misma especie o clase; identificación que resulta de máxima importancia para el público consumidor en un régimen de libre competencia en donde iguales productos y servicios poseen una calidad diferente dependiendo de la entidad productiva o comercial de la cual provienen; y por otro, proteger a la entidad comercial o productiva que ha logrado obtener una ventaja preferencial por parte de los consumidores del resto de sus competidores.⁴

En vista de lo anterior, podemos afirmar que las marcas regulan la concurrencia económica con el objeto de que ésta sea leal y honesta, uniendo a las diferentes entidades comerciales o productivas con su clientela, es decir, se protegen no sólo a favor de quienes legalmente utilizan tales signos, contra la imitación o uso no autorizado de las mismas, sino también a favor del público consumidor, quien de esta forma podrá elegir libremente los productos o servicios que satisfagan la calidad de sus expectativas.

2) CONCEPTO DE MARCA.

Numerosas son las definiciones doctrinales y legales en torno a las marcas, entre las cuales existe una enorme homogeneidad.

A) Concepto Doctrinal

³ Serrano Migallon, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, editorial Porrúa, S A., presentación a la primera edición, doctor Roberto Villareal Gonda, primera edición 1992, México, D F , p 9

⁴ Ibid . pp 9-10

Se podría hacer la afirmación que existen tantas definiciones de marca, como doctrinarios al respecto hay, pero sólo mencionaremos algunas.

El maestro Rangel Medina ha separado como resultante de la gran cantidad de definiciones, en cuatro grupos.

- a) marca como signo de procedencia
- b) marca como individualizador de producto
- c) marca como indicador
- d) marca como indicador e individualizador, en función de la clientela.

Dentro del primer grupo encontramos las siguientes definiciones, tomado en consideración los textos del Dr. Rangel Medina y de Justo Nava Negrete como fuentes de consulta:

Ainé: "La marca de fábrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende"⁵

Pouillet: "La marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier modo que ella se encuentre."⁶

Este mismo autor la definió como "aquel signo distintivo a la ayuda del cual un fabricante o comerciante distingue sus productos de los productos de sus competidores"⁷

Dentro del segundo grupo podrían estar las siguientes definiciones:

⁵ Rangel Medina, op. cit., p. 154

⁶ Ibid.

⁷ Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, editorial Porrúa, primera edición, México, 1985. p.144.

Laborde precisa que se confunde a la marca de origen con la emblemática por lo cual esta segunda "es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores"⁸

Ladas expone que la marca "es fundamentalmente un signo, un símbolo, o emblema que señala, distingue las mercaderías de un productor de las de otro."⁹

De acuerdo a Justo Nava Negrete la marca es "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer clientela y después conservarla y aumentarla"¹⁰

Pasando al tercer grupo propuesto por el Dr. Rangel, las definiciones son las siguientes:

Ramella une ambos tipos de definiciones para hacer una tesis mixta y define la marca como "la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por lo cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que hacen competencia."¹¹

Sepulveda nos dice que "la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca, proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la

⁸ Rangel Medina, op. cit., p. 155

⁹ Ibid.

¹⁰ Nava Negrete, op. cit., p. 147

¹¹ Rangel Medina, op. cit., p. 156

identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia."¹²

Dentro del cuarto grupo propuesto estarían las siguientes definiciones:

La doctrina italiana contemporánea ve en la marca un elemento inmaterial de la hacienda mercantil. Considera que la marca está orientada en función de la clientela. Con estas modalidades podemos aseverar se apega al concepto que podríamos llamar clásico.

Ascarelli la define así: "la marca sirve para individualizar al producto, también ella constituye un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela."¹³

Ferrara la conceptúa como aquello "que identifica las mercaderías procedentes del establecimiento del comerciante y que son negociadas por su hacienda."¹⁴

De estas definiciones encontramos elementos comunes, como es, la función de individualizar y distinguir los productos, así como identificar a los productos como provenientes de cierto fabricante.

En lo personal podemos decir que la marca es todo signo que distingue e individualiza bienes o servicios de otros del mismo género ya sea iguales o similares; es el signo por medio del cual se atrae a la clientela, y que puede ser reconocido como símbolo de garantía o de procedencia de un fabricante o prestador de servicios.

¹² Ibid

¹³ Rangel Medina, op cit., p. 157

¹⁴ Ibid.

B) Concepto Legal.

No obstante, para comprender, interpretar y aplicar la reglamentación jurídica del Derecho Marcario Mexicano, juzgamos indispensable analizar la definición que nos brinda nuestra legislación, pues sólo así podemos tener una idea clara de su concepto, de sus funciones y de las condiciones necesarias para su protección.

Actualmente el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como "todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase."¹⁵

Lo anterior, implica que el ordenamiento de Propiedad Industrial en vigor, define a la marca únicamente mediante su función esencial, es decir, en relación a la función de distintividad de las marcas, limitando el alcance de la tutela legal, únicamente a aquellos signos capaces de individualizar los diferentes productos o servicios de un mismo género en el mercado.¹⁶

3) FUNCIÓN DE LA MARCA.

Existen diversas opiniones respecto a las funciones que pueden atribuirse a una marca. Algunos autores estiman que son cuatro las funciones que las marcas están destinadas a cumplir. No obstante, al igual que el maestro Nava Negrete, consideramos que son cinco las funciones de las marcas, mismas que se explicarán a continuación:

¹⁵ Vale la pena mencionar que el termino "visible" limita lo que debemos entender por marca; ya que impide la existencia de marcas olfativas, gustativas y táctiles. Es por esto que en México sólo son registrables como marca los signos materiales.

¹⁶ La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 definía a la marca no sólo mediante su función de distintividad, sino también por medio de su función de procedencia. Sin embargo, consideramos acertado el hecho de que el legislador haya definido a la marca únicamente mediante su función distintiva, pues como veremos más adelante ésta constituye la función más importante.

A) Función de Procedencia.

Constituye la función más antigua del signo marcario. Durante mucho tiempo fue considerada como la función esencial y fundamental de las marcas. Es por esto que el artículo 96 de la Ley de Propiedad Industrial de 1942, garantizaba a los titulares de marcas "el derecho al uso exclusivo de una marca para distinguir los artículos que elaborara o vendiera y denotar su procedencia."¹⁷

A pesar de la importancia que algunos autores siguen otorgando a esta función, consideramos que el signo marcario ha perdido poco a poco su función de procedencia llegando a ser actualmente, sólo un signo de identificación, pues en la práctica el público consumidor conoce cada vez menos el origen de los diferentes productos o servicios, siendo así el elemento más importante el renombre adquirido por los productos asociados a una determinada marca.¹⁸

Aun cuando en la actualidad nuestra legislación le ha restado importancia a esta función, vale la pena destacar que ésta siempre se ha encontrado condicionada a una función aún más importante: La función de distintividad de las marcas, pues si un signo marcario no es lo suficientemente distintivo, es decir, si no cumple efectivamente con su función individualizadora puede incluso provocar confusiones acerca del origen de la mercancía que ampara.¹⁹

B) Función de Garantía de Calidad.

Todo signo marcario persigue ser identificado con una determinada calidad, pues el consumidor buscará la marca del producto o servicio cuya calidad satisfaga sus expectativas. Por

¹⁷ Rangel Medina David, op. cit., pp. 173-176

¹⁸ Nava Negrete Justo, op. cit., pp. 151-154

¹⁹ Rangel Medina, David, op.cit. p. 176.

esto afirmamos que el objeto de las marcas no es tanto garantizar el origen de un producto, sino su calidad.

En este sentido, la finalidad asignada a las marcas constituye una verdadera función social toda vez que a través del mismo se protege tanto al consumidor como al productor, pues mientras al primero se le protege asegurándole que la mercancía que adquiere es la que realmente desea, al productor se le asegura un medio para diferenciar sus productos de aquellos puestos en el mercado por sus competidores, afirmando su calidad, y por consiguiente el valor de los mismos.²⁰

C) Función de Protección.

La función de protección de las marcas deriva de su propia tutela legal. Si tomamos en consideración que el público consumidor identifica los productos de su preferencia mediante la marca que estos ostentan, indiscutiblemente necesita de la marca como una forma de protección en contra de aquella mercancía que no se encuentra legalmente marcada o cuya presentación se dirige a engañarlo.²¹

Paradójicamente, la protección al público consumidor sólo podrá lograrse mediante la tutela legal de los derechos del titular de una marca, pues sólo mediante la protección que otorga el Estado es que el titular de una marca puede evitar las prácticas de competencia desleal por parte de sus competidores.

Lo anterior, no sólo viene a evidenciar la necesidad de un ordenamiento de carácter social que regule efectivamente los derechos marcarios asegurando al consumidor no sólo que su

²⁰ Alvarez Soberanis, Jaime, *La regulación de invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología*, editorial Porrúa, S.A., primera edición, México, D F, 1979, p.56.

²¹ Nava Negrete, Justo, op. cit., p. 157

elección será totalmente libre, sino también la necesidad de proporcionar a los titulares todas las acciones y medidas legales necesarias para combatir las posibles usurpaciones, pues si la marca constituye el único instrumento mediante el cual el público consumidor le otorga su confianza, resulta de vital importancia poner a su alcance los medios jurídicos necesarios para combatir las prácticas de competencia desleal que tienden a engañar al público consumidor haciéndolo adquirir productos que ostentan marcas semejantes a aquellas que está habituado a identificar.

D) Función de Propaganda.

Esta función constituye un reclamo del producto o servicio amparado por la marca. En efecto, si tomamos en consideración que es la marca lo que permite al público consumidor identificar un producto o servicio de todos aquellos iguales o similares que existen en el mercado, podríamos decir, que es la marca lo que indirectamente permite la formación y conservación de la clientela. Es por esto, que el titular de la marca tratará de otorgarle al público consumidor un producto o servicio de buena calidad, pues sabe que es, precisamente, a través de su marca que recogerá los beneficios de su aceptación por parte del público consumidor, quien al haber quedado satisfecho al adquirir su producto o servicio, lo solicitará nuevamente por su marca, difundiendo de esta forma las ventajas o cualidades del mismo, transformando así a la marca en un valioso factor de atracción y conservación de la clientela.²²

E) Función Distintiva.

Resulta ser la función más importante del signo marcario ya que distingue los bienes o servicios de otros iguales o semejantes. Es resultante de la naturaleza misma de la marca.

²² Rangel Medina David, op cit , p 179

Si pudiésemos observar todas las legislaciones que han existido respecto de esta materia, podríamos apreciar que la función intrínseca o definitoria del signo marcario es la de identificar o distinguir productos y servicios de otros de su mismo género o especie.²³

Podemos apreciar esto en nuestra legislación en los artículos 89 y 90, de la Ley de Propiedad Industrial, que tratan de los signos que pueden constituir una marca, ya que deben ser suficientemente distintivos, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; así como aquellos que no serán registrables como marca.

La distintividad favorece a que el público consumidor pueda hacer una libre selección entre los productos o servicios similares; permite asimismo la identificación frente a otros productos incluyendo los que no ostentan marca ante los cuales también realiza una función diferenciadora.

El comprador de un artículo de marca exige que la marca posea rasgos característicos simples que él pueda grabar fácilmente en la memoria, expresar en forma más concisa posible y encontrar con rapidez.²⁴

Es por esto que consideramos que el grado de diferenciación que debe imprimirse a todo signo marcario constituye el elemento más importante de toda la marca, ya que si una marca no logra cumplir eficazmente con su función identificadora no puede constituir legalmente una marca.

Con base en lo anterior, es que afirmamos que todas y cada una de las funciones de la marca se encuentran condicionadas a su función distintiva, pues sólo si una marca logra identificar un producto podrá ser una auténtica garantía de calidad u origen, un excelente elemento publicitario y el medio de protección más eficaz contra la competencia desleal.

²³ Nava Negrete Justo, op. cit., p. 161.

²⁴ Rangel Medina, David, *La Marca como Instrumento Regulador de Comercio*, Revista de la facultad de Derecho de México, Tomo XXXV, No. 139, 140, 141, enero-junio de 1985, México D.F.

4) CARACTERES ESENCIALES DE LA MARCA.

El concepto y la finalidad de la marca ponen de manifiesto la existencia de determinados requisitos que ésta debe de satisfacer si pretende cumplir cabalmente con sus funciones.²⁵ Es por esto que la Ley de la Propiedad Industrial otorga el registro como marca únicamente a aquellos signos que poseen las condiciones necesarias para constituir válidamente una marca.

Existen varias clasificaciones en cuanto a los requisitos de la marca, por lo que atenderemos a aquella que toma en consideración las consecuencias jurídicas que trae la falta de estos requisitos y la importancia de los mismos para producir su exclusividad.

- Los de caracteres esenciales o de validez son los que incluyen: distintividad, especialidad, novedad, licitud, veracidad.

A) Licitud.

El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, consagra la licitud de las marcas al prohibir expresamente el registro de todo signo que sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o bien cuando contravengan cualquier disposición legal. Asimismo, este requisito se encuentra implícito en varias de sus disposiciones, ya que la licitud de una marca debe entenderse con base al principio general de derecho que dispone que un derecho privativo sólo es válido si no lesiona los derechos de terceros.²⁶

B) Veracidad.

²⁵ Rangel Medina David, *op cit*, p 183

²⁶ Nava Negrete, Justo, *op cit*, p 191

Cualquiera que sea el signo elegido, éste no constituiría una marca válida si contiene indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir al público a error sobre el origen, procedencia, calidad o naturaleza de la mercancía que pretende proteger, o bien, cuando haga incurrir en engaño en la selección de los productos.

Si una marca no es veraz, no sólo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es sancionado por nuestra legislación, ya que su empleo constituye un típico acto de competencia desleal.

C) Distintividad.

La capacidad o eficacia distintiva de un signo marcario es consecuencia lógica de su propia naturaleza y de su función principal. Por esto consideramos que existe un nexo indisoluble entre capacidad distintiva y marca; pues si un signo no logra satisfacer eficazmente la finalidad distintiva de las marcas no puede constituir legalmente un signo marcario.²⁷

Para que una marca cumpla cabalmente con la función que la ley le ha asignado, no basta con que sea uno más de los signos aceptados como aptos para ser usados como marca, sino que es indispensable que dicho signo tenga la capacidad distintiva exigida por la propia ley. De aquí que la Ley de Propiedad Industrial, regule la capacidad o eficacia distintiva como un requisito indispensable que debe contener cualquier signo que aspire a ser tutelado como marca, al establecer que pueden constituir una marca "Las denominaciones y figuras suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase."²⁸

D) La Novedad de las Marcas.

²⁷ Ibid., pp. 166-168

²⁸ Artículo 89 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.

Como hemos visto, para que exista una marca válida no basta con que el signo sea capaz de individualizar o distinguir los productos o servicios a los cuales protegerá, sino que es indispensable que sea nuevo o diverso de otros signos utilizados para diferenciar el mismo género de productos o servicios.²⁹

Dicho en otras palabras, para que una marca sea objeto de apropiación individual, no sólo es necesario que el signo sea original para amparar la mercancía a la cual se aplicará como marca, sino que es preciso que este sea lo suficientemente diferente a todas aquéllas ya utilizadas o solicitadas para proteger el mismo género de productos o servicios en el mercado.

Para determinar sobre la novedad de una marca no sólo es necesario que ésta sea diferente de aquéllas que amparan productos o servicios que pertenezcan a su misma clase, sino que resulta indispensable, que el signo que la constituye sea al mismo tiempo diverso de todas aquéllas que protegen productos o servicios similares o correlacionados con la clase de productos o servicios que dicha marca pretende distinguir.³⁰

El dotar a una marca de novedad no es difícil, pues ésta debe ser entendida como el grado de diferenciación que posee una marca con respecto a otras previamente registradas o solicitadas para amparar los mismos o similares productos o servicios, es decir, como una novedad relativa o de aplicación.³¹ Por esta razón, es que pueden coexistir legalmente dos denominaciones idénticas de diferente titular, pues el simple hecho de que estas amparen productos o servicios de diferente género o especie produce la novedad de aplicación requerida por nuestra legislación.

²⁹ En este aspecto entiéndase incluidos, además de las marcas, los avisos y nombres comerciales pues no se podrá registrar una marca si viola los derechos adquiridos por un tercero mediante un nombre o aviso comercial que proteja la elaboración o venta de productos o la prestación de servicios similares a los que se pretendan proteger con la marca.

³⁰ Existen productos y servicios que se encuentran correlacionados aunque se ubiquen en diferentes clases de la nomenclatura oficial, los cuales deben ser tomados en consideración al determinar la novedad de una marca. V.g. Clase 30 para proteger café y clase 42 para proteger servicios de cafetería

³¹ Rangel Medina, David, op. cit., p 193.

No obstante lo anterior, no debemos perder de vista la excepción establecida por las llamadas marcas notoriamente conocidas, las cuales poseen novedad en todo tipo y clase de productos aún sin registro, impidiendo así el registro de otras iguales o similares en cualquier clase³²

Como se puede apreciar, a través de la novedad que debe imprimirse a todo signo marcario, se protege tanto al titular de una marca con mejor derecho, como al público consumidor, toda vez que la utilización de las marcas carentes de novedad acarrearán confusión en cuanto a la identidad real y al origen de la mercancía que amparan en perjuicio de ambos.

De aquí que sea indispensable que el ordenamiento jurídico conceda a los titulares de un registro marcario los mecanismos necesarios para proteger la novedad de sus marcas, contra cualquier acto de usurpación.

Con el objeto de resguardar la capacidad distintiva extrínseca de las marcas previamente registradas la Ley de Propiedad Industrial prevé tres diferentes mecanismos, que a saber son:

- a) La irregistrabilidad de marcas cuya novedad es nula o insuficiente mediante el examen de novedad.³³
- b) La acción de nulidad.³⁴

³² Artículo 90, fracción XV de la Ley de Propiedad Industrial y artículos 6 bis, 10 bis y 6 quinquies del Convenio de París.

³³ La fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, y las disposiciones de este mismo ordenamiento relativas al examen de novedad que se practica a las marcas cuyo registro se solicita consagran la novedad de las marcas al prohibir el registro de todas aquellas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras ya registradas y vigentes, así como a aquellas en trámite de registro presentadas con anterioridad para amparar los mismos o similares productos o servicios

³⁴ Esta acción de nulidad se otorga por los posibles errores o inadvertencias que la autoridad pudiera legar a cometer durante el examen de novedad. Artículo 151 fracción IV de la Ley de Propiedad Industrial.

c) La acción de infracción.³⁵

5) CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS MARCAS.

A continuación expondremos las principales categorías indicando su importancia y alguna de las consecuencias jurídicas que implican.

A) Marcas Nominativas, Innominadas, Tridimensionales y Mixtas.

Las marcas nominativas: Son aquellas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o conjunto de palabras. Su importancia radica en que no sólo deben distinguir gráficamente un producto sino también fonéticamente, pues es la pronunciación el elemento más importante de este tipo de marcas.

Estos signos marcarios penetran entre la gente, porque el público rápidamente aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras en las que la marca se compone.³⁶

En las marcas verbales no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en que caracteres viene escrita.³⁷

Las marcas innominadas: Son figuras que pueden reconocerse visualmente. Su peculiaridad radica en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

³⁵ La acción de infracción prevista por el artículo 213 fracción IV que establece la posibilidad de impedir el uso de una marca de hecho igual o semejante a otra anteriormente registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios.

³⁶ Rangel Medina, David, op cit p 216.

³⁷ Ibid.

La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído; penetran entre el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual.³⁸

Las marcas tridimensionales: Son aquellas que protegen envoltorios, empaques, envases y la forma o presentación de los productos siempre y cuando éstos resulten distintivos de otros de su misma especie o clase.³⁹

Las marcas mixtas: Son aquellos signos que combinan palabras, siglas o números con elementos figurativos o bien formas tridimensionales con cualquiera de los elementos previamente mencionados que se muestran como un solo elemento o conjunto distintivo.

B) Marcas Defensivas, de Reserva, Ligadas y Colectivas.

Las marcas defensivas: También llamadas protectoras, son aquellas que presentan semejanza a la vista o al oído, las cuales son llevadas al registro por algunos industriales y comerciantes no con la finalidad de ser usadas, sino únicamente con la intención de usar una de ellas y para impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar susceptible de causar confusión con la marca en uso.⁴⁰

Se llama de protección o de defensa porque alrededor de la marca principal, que es la única utilizada en la práctica, los signos análogos "forman una red de seguridad construida por las

³⁸ Ibid.

³⁹ Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

⁴⁰ Ver Rangel Medina, citando a Ladas op. cit., p.230

marcas satélites que tienen sólo una misión defensiva, haciendo más difícil la agresión y asegurando así la validez de la marca que interesa al empresario".⁴¹

Marcas de reserva: Se llaman de reserva las marcas registradas para ser eventualmente usadas. Se trata generalmente de marcas con ciertas cualidades que las hagan atractivas al público consumidor, que sean sugestivas e interesantes para señalar ciertos productos o para fines de publicidad y que los comerciantes e industriales precavidos registran, reservándolas para su uso antes que otros se anticipen y las adopten.⁴²

Marcas ligadas: Difieren de las marcas de protección y de reserva en que no están formadas únicamente con el propósito de no ser usadas, sino que lo normal es que con la marca originaria o principal se exploten simultáneamente por su titular.

Características de las marcas así formadas es que no pueden ser transmitidas sino en conjunto. Para todos los demás efectos, cada marca se considera como un registro independiente. Algunos autores las llaman marcas en serie, y bajo tal rubro se dice que consisten en determinadas marcas que se aplican, con peculiares variantes, a los diversos productos o artículos de un establecimiento.

Marca Colectiva: Es el signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado. Encuentra su utilidad particular allí donde los productos son reputados, pero donde las empresas particulares no son bastante importantes para soportar la carga de la marca individual y sobre todo el depósito y las persecuciones en el extranjero.

⁴¹ ver Rangel Medina citando a Guglielmo op. cit, p. 230

⁴² Ver Rangel Medina citando a Ladas op cit ,p. 234

No distingue los artículos de un productor determinado de aquellos de sus competidores, fabricantes o comerciantes de los mismos productos, pero opondrá la protección de una asociación local, en su conjunto, a los productos de otras regiones.⁴³

Es preciso no confundir las marcas colectivas con la designación del nombre del lugar de producción (art. 116 Ley de Propiedad Industrial), ni con las denominaciones geográficas o simples indicaciones de procedencia de los productos (art. 105.f. XII, 148 y 153 LPI.), ni con las menciones sobre calidad, cantidad, peso, clase, lugar de fabricación, naturaleza u origen de los artículos que se amparen con marcas (art. 11, 153 y 154 LPI.)

C) Marcas Compuestas y Marcas Complejas.

Según algunos autores marcas compuestas son las constituidas de elementos que considerados aisladamente, no podrían ser apropiados como marcas por ser del dominio público, ya que generalmente están formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común.

Siendo pues esa reunión o conjunto característico lo que constituye la marca, entonces su novedad radica no en la denominación en sí y por sí, sino en la configuración que se le dé, en la disposición de los elementos, en los colores con que se ha trazado, así como en la representación.

Cuando se forma con la asociación de diversas marcas del mismo titular o con reunión de elementos que considerados separadamente, por sí mismos son idóneos para constituir marcas, entonces se dice que la marca es compleja o asociada.

D) Marcas de Fabrica, Comerciales y de Agricultura.

⁴³ Rangel Medina, David, op. cit., p. 237

Marca de fabrica o industrial: Es el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fabrica o taller que los elaboró.

Marca de comercio: Es llamada también mercantil o comercial y consiste en el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías.⁴⁴

Marca de agricultura: Según los autores y legislaciones que las reconocen como integrantes de una tercera categoría de marcas, las agrícolas son aquellas que usa el agricultor para denotar el origen de los productos de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc.

Si bien es cierto que atendiendo al sujeto titular de las marcas que amparan productos de la tierra, dichas marcas aparentemente podrían justificar su designación como un tercer grupo, en realidad no existe razón lógica, ni siquiera de orden práctico para pretender tan inútil subdivisión. En efecto, si se examinan los productos agrícolas en su estado original, se advierte que comúnmente se identifican tanto por los agricultores como por el público en general, por su nombre propio.

E) Marcas Nacionales, Extranjeras e Internacionales.

Marcas Nacionales: Se consideran como nacionales las marcas registradas en México, de conformidad exclusiva con la Ley de Propiedad Industrial, y las que se hayan registrado durante la vigencia de las leyes de 1889, 1903, y 1928, con base exclusivamente en las disposiciones de alguna de dichas leyes.

⁴⁴ Ver Rangel Medina, David, op cit , p. 246

Marcas Extranjeras: Son aquellas que, depositadas ya en otro u otros países, se registran en México al amparo de las disposiciones de la Convención de Unión de Paris y de las correspondientes de la legislación nacional.

Marca Internacional: Son las que en virtud del acuerdo de la Conferencia de Madrid fechada el 14 de abril de 1891 y por haber sido depositadas en la Oficina Internacional de Berna, quedaron registradas y protegidas en México y en todas las naciones adheridas a dicho convenio, salvo el caso de que las administraciones de dichos países hubiesen denegado la protección haciendo uso de la facultad que les confiere al artículo 5º del convenio referido.

F) Marcas Registradas y no Registradas.

La distinción entre estos dos tipos de marca es clara, pues se determina a través de la existencia del registro que preve nuestra legislación.

El sistema marcario mexicano se basa en el registro constitutivo o atributivo, mediante el cual sólo las marcas registradas obtienen plenamente la protección que otorga nuestra legislación, tal y como se desprende del artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial. No obstante, debemos advertir que el citado precepto preve la posibilidad de uso legal de marcas no registradas⁴⁵ Esto es así, pues el esquema legal mexicano considera como fuente material del derecho al uso exclusivo de una marca tanto al uso anterior de la misma, como a su registro. De aquí el porque las marcas de hecho o no registradas reciben cierto grado de tutela jurídica.⁴⁶

⁴⁵ Siempre que no invadan el derecho de exclusividad de terceros, pues de lo contrario, se actualizaría alguna causal de infracción. Nos referimos al caso de marcas no registradas que se usan con posterioridad al registro existente

⁴⁶ Véase Rangel Medina, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, efectos del primer uso, UNAM, segunda edición., México, D.F., p 50

6) ADQUISICIÓN DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO.

Como ya hemos visto, México cuenta con un sistema constitutivo o atributivo en relación con los llamados derechos marcarios. Lo anterior es así ya que si bien es cierto que nuestra legislación otorga ciertos efectos jurídicos al primer uso de un signo marcario, también lo es que establece únicamente un mecanismo para obtener el derecho a la exclusividad de uso de una marca: el otorgamiento del mismo mediante el procedimiento de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).⁴⁷

A) Procedimiento de registro.

Los artículos 113 a 125 de la Ley de Propiedad Industrial así como 53 y siguientes de su reglamento establecen los requisitos que han de cumplirse a fin de obtener el registro de una marca.

Para iniciar el procedimiento de registro de un signo marcario es necesario presentar ante la oficialía de partes del IMPI el formato de la solicitud junto con el recibo de pago por la tarifa de aprovechamiento correspondiente.

Una vez recibida la solicitud de registro por el Instituto, la Dirección de Marcas procede a realizar el llamado examen administrativo o de forma, a efecto de verificar si los datos de la

⁴⁷ Uno de los efectos jurídicos que otorga la Ley de Propiedad Industrial al uso anterior de una marca es el poder nulificar un registro marcario idéntico o similar que ampare productos o servicios análogos a la marca previamente utilizada. Sin embargo, el que nuestro sistema marcario establezca este tipo de derechos a favor de las marcas de hecho legales con base en el principio general de "primero en tiempo, primero en derecho" de ninguna manera implica que por el simple uso se pueda adquirir el derecho a la explotación exclusiva de una marca.

solicitud y los anexos están completos y si en general satisfacen los requisitos de forma legales y reglamentarios.

Posteriormente, dicha dirección procede a realizar el examen de registrabilidad intrínseca de la marca, en donde se cerciora de que el signo propuesto a registro sea en si mismo registrable, es decir, verifica si la marca elegida efectivamente cuenta con los requisitos de originalidad, veracidad y licitud exigidos por la propia ley.

Si el resultado del examen administrativo, fuese en el sentido de que los datos aportados o los documentos presentados no estuviesen en regla, la Dirección de Marcas gira un oficio, requiriendo al solicitante para que subsane el error o la omisión, fijándole un plazo de dos meses para que cumpla con los requisitos faltantes, en la inteligencia de que si no cumple dentro del plazo legal con lo requerido se tiene por abandonado el trámite perdiéndose así la fecha legal o de presentación.

Ahora bien, si la marca no fuese registrable en si misma ya sea porque fuese descriptiva, engañosa o ilícita, la Dirección de Marcas lo comunicará dentro del mismo oficio al solicitante, fundando y motivando la negativa del registro solicitado.

Quando se completan con éxito los exámenes de forma y de registrabilidad intrínseca de la marca propuesta a registro, se procede enseguida al examen de novedad, durante el cual la Dirección de marcas tiene la obligación de verificar que el signo marcario propuesto a registro no sea idéntico o semejante en grado de confusión, tanto a un aviso o nombre comercial ya publicado, registrado o solicitado, como a una marca ya registrada o solicitada con anterioridad, para proteger los mismos o similares productos o servicios a los cuales se aplicará el signo elegido, con el objeto de revisar si éste no viola los derechos de un tercero.

Si durante el examen de novedad no se encontrara ningún signo distintivo semejante en grado de confusión para proteger la misma clase de productos, o bien productos o servicios similares en diferentes clases, se concederá el registro de la marca, prosiguiéndose el trámite hasta la expedición del título correspondiente.

Si por el contrario la Dirección de Marcas encontrase un nombre comercial previamente publicado o solicitado, o bien un registro o solicitud anterior, cuya semejanza con la marca propuesta a registro resultase dudosa o indeterminada, se lo informará al solicitante, citándole como anterioridad oponible al registro de su marca el nombre, aviso comercial o marca encontrada, con el objeto de que el solicitante manifieste lo que a su derecho convenga.

En respuesta, el solicitante puede alegar en su beneficio que la Dirección de Marcas, ha hecho un apreciación muy estricta y que en realidad no existe autentica semejanza; ya sea porque los signos son suficientemente diferentes como para crear confusión entre el público consumidor, o bien porque los productos que amparan no pueden ser considerados como similares. En este caso la Dirección de Marcas tomará en consideración lo argumentado por el solicitante, emitiendo su resolución, ya sea desestimando la anterioridad y por consiguiente concediendo el registro marcario correspondiente, o bien negando el mismo por estimar inminente la violación de los derechos de un tercero. No obstante en este último caso el solicitante podrá promover juicio de amparo en contra de la resolución de negativa del registro de la marca que solicitó.

Es importante mencionar que puede suceder que la anterioridad citada se encuentre viciada de nulidad, haya caducado o se haya extinguido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 112, 151, 152 y 153 de la Ley de Propiedad Industrial. En estos casos el solicitante deberá pedir que se suspenda el trámite de registro hasta en tanto se resuelva el procedimiento contencioso correspondiente.

Finalmente, una vez superadas las anterioridades, se concederá el registro marcario solicitado, expidiéndose el título del registro otorgado y ordenándose su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del mes en que dicho registro haya sido efectivamente otorgado.

La obligación del IMPI de publicar las resoluciones relativas a los registros marcarios es de vital importancia para la protección de los derechos de propiedad industrial, toda vez que es el medio idóneo para la difusión de actos o situaciones jurídicas que pueden repercutir en los derechos adquiridos por terceros

El Derecho a la exclusividad de uso de una marca implica mucho más que la simple tutela de un signo utilizado para distinguir determinados productos o servicios. Por lo tanto, consideramos necesario mencionar algunos aspectos relativos al derecho subjetivo otorgado al titular de un registro marcario.

1. Derecho exclusivo al uso exclusivo de la marca
2. Derecho a usar la marca en territorio nacional, tal como fue registrada o modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
3. Impedir que la marca se use como término genérico
4. Derecho de persecución a los infractores.
5. Derecho de exigir reparaciones del daño y pago de daños y perjuicios.
6. Derecho de obtener la expedición del dictamen técnico para el ejercicio de la acción penal en caso de delito.
7. Derecho de solicitar la práctica de medidas precautorias en caso de violación de derechos.
8. Derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios posteriores.
9. Derecho de transmisión total o parcial y de otorgar o constituir gravámenes.
10. Derecho de otorgar licencias.
11. Derecho de renovar registro.

12. Derecho de renunciar al registro mediante su cancelación.
13. Derecho de ostentar la leyenda marca registrada, su abreviatura o el símbolo ®
14. Derecho de limitar los productos o servicios amparados, en forma voluntaria.⁴⁸

La propiedad que otorga un registro marcario no es absoluta, por esto decimos que los derechos de propiedad que se ejercen sobre una marca son derechos de propiedad *sui generis*, ya que estos a diferencia de los derechos de propiedad que se ejercen sobre bienes materiales, se extienden únicamente al territorio nacional,⁴⁹ por un periodo de 10 años a partir de su fecha legal y para proteger exclusivamente los productos o servicios especificados en la solicitud de registro.⁵⁰ No obstante, el alcance de la propiedad sobre una marca podrá ampliarse por un periodo indeterminado siempre y cuando su titular renueve puntualmente su registro⁵¹ y no sobrevenga ninguna causal de extinción o pérdida.

A grandes rasgos podemos decir que el derecho de exclusividad se extingue al presentarse cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Caducidad por falta de uso durante los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de Declaración Administrativa de Caducidad.⁵²
2. Extinción por usar el registro marcario con alteraciones que afecten su carácter *visum et notum*.
3. Cancelación por haberse convertido la denominación marcaria en un término genérico.
4. Caducidad por no coincidir el usuario de la marca con el titular que aparece registrado.
5. Dilución

⁴⁸ Al respecto, ver Rangel Medina, David, *op cit.*, supra pie de pagina 3, p p 58-59 y Sepulveda, Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, ed. Porrúa S A segunda edición, México, D.F , p.p 141-156

⁴⁹ Véase al respecto, Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, segunda edición, México, D F , V Principio de territorialidad, pp 55-57

⁵⁰ Gracias al principio de especialidad el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para lo cual fue registrada, V. *Ibid* , pp 55-57

⁵¹ Ver artículo 134 Ley de Propiedad Industrial

⁵² Artículos 130 y 152 fracción II Ley de Propiedad Industrial

6. Caducidad por falta de renovación
7. Cancelación voluntaria.
8. Nulidad.
9. Por haber sido utilizado el signo o uno semejante en grado de confusión por un tercero con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o bien con anterioridad a la fecha de primer uso.⁵³
10. Por cualquiera de las prohibiciones establecidas en el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, de todas formas en que puede extinguirse el derecho al uso exclusivo de una marca, consideramos que la que acarrea las peores consecuencias es la dilución, pues ésta implica la pérdida de la esencia misma de una marca: su capacidad o eficacia distintiva.

En efecto, si tomamos en consideración que una marca únicamente puede cumplir cabalmente con su función identificadora cuando esta posee novedad, es definitivamente la dilución la forma de extinción más grave que existe, pues ésta genera la pérdida de la capacidad distintiva de un registro marcario, acarreando consecuencias contrarias a los mismos objetivos para los cuales fue regulada su existencia como una institución e instrumento reconocido por nuestro sistema jurídico.

Lo que se lleva dicho pone al descubierto una vez más, la importancia que tiene el requisito de novedad para la observancia de los fines de la legislación marcaria, así como el cuidado que debe tener la autoridad al determinar sobre la existencia del mismo en una marca.

⁵³ Artículo 92 fracción II Ley de la Propiedad Industrial.

Para poder regular y proteger eficazmente la novedad de los registros marcarios previamente concedidos, resguardando al mismo tiempo los intereses de la colectividad y los de orden público el Estado ha otorgado al IMPI⁵⁴ las siguientes facultades:

- Verificar la existencia de los requisitos esenciales o de validez que debe poseer toda marca para el otorgamiento de los derechos marcarios, mediante el procedimiento de registro y concretamente a través del examen de novedad.
- Decretar la nulidad de los registros marcarios erróneamente concedidos.
- Velar por los intereses de orden público y por los de la colectividad, reprimiendo actos de competencia desleal, declarando la infracción por el uso de marcas de hecho similares en grado de confusión a registros marcarios previamente concedidos, o bien poniendo las bases técnicas para la persecución de delitos.
- Dar publicidad a los actos que afecten los derechos marcarios de los particulares.

Ahora bien, si bien es cierto que corresponde al IMPI proteger la novedad de los registros marcarios preexistentes al momento de decidir sobre la concesión de un nuevo registro, también lo es que corresponde a su titular ejercer las acciones necesarias para obtener la protección a sus derechos frente a terceros.

Desgraciadamente, en la mayoría de los casos el titular de un registro marcario no comprende la naturaleza del derecho otorgado por el Estado, pues en muchos casos quien ha obtenido el registro de su marca cree haberse rodeado de una muralla de exclusividad. Sin embargo, esto no es así, pues el procedimiento de registro es falible y entre más prestigio vaya ganando una marca mayor será la tentación de sus competidores de acercarse a ella con un signo

⁵⁴ Decreto por el cual se crea el IMPI, Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de diciembre de 1993.

análogo. Por esto consideramos que el registro de una marca es sólo la primera etapa de la lucha por la defensa de una marca si se pretende conservar el derecho al uso exclusivo de la misma.

De esta forma podemos decir que el titular de todo registro marcario debe asumir una actitud de lucha constante si desea conservar la novedad de su marca. Dicha lucha ha de llevarse a cabo en dos terrenos, en el mercado impidiendo la fabricación, comercialización y distribución de productos que ostentan marcas análogas, mediante el ejercicio de la acción de infracción; y en el registro, evitando la coexistencia de registros marcarios similares en grado de confusión al suyo, detectándolos por medio de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, y promoviendo la declaración de nulidad de dichos registros similares que tienden a diluir la marca que se quiere proteger.

Por consiguiente, el titular de la marca ha de estar atento en ambos terrenos, en el mercado, manteniéndose informado de los nuevos productos que ingresan a él; y en el registro, a través de la publicación de los registros otorgados en la Gaceta de Propiedad Industrial.

A quien aplica esta política marcaria, la autoridad debe garantizarle la protección de su marca y la seguridad de que ésta no se debilitará, diluyéndose por la coexistencia de marcas similares en la misma clase o en clases que agrupan productos o servicios semejantes a su registro.

El objetivo de todo aquél que registra una marca es que ésta sea única en su clase, pues sabe que sólo será justificable la extinción de su derecho por su inacción.

CAPÍTULO SEGUNDO.

LA NULIDAD COMO MEDIO DE PROTECCION AL USO EXCLUSIVO DE LAS MARCAS.

Nuestra legislación otorga al titular de un registro marcario la exclusividad de su uso, lo cual implica tanto la obligación de la autoridad por conservar dicha exclusividad, como el derecho de prohibir a cualquier tercero no autorizado su explotación o la de otro similar en grado de confusión, pues en ambos casos habría perjuicio del interés general.

Con el objeto de restituir las posibles violaciones a la capacidad distintiva de las marcas, y por tanto al derecho de exclusividad de una marca, la Ley de Propiedad Industrial ha puesto a disposición de su titular dos tipos de acciones, una llamada acción de nulidad, la cual veremos en este capítulo y otra denominada acción de infracción que veremos más adelante.

1) CAUSAS DE NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA.

El legislador ha establecido en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial cuatro fracciones que hacen valer este recurso.

- A) Se establece que el registro de una marca es nulo siempre que se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la misma ley o de la que hubiese estado vigente en la época de otorgamiento.

Este precepto otorga al titular afectado una acción imprescriptible dando la oportunidad de anular en cualquier momento todos los registros marcarios posteriores que invadan la esfera de protección de su registro.⁵⁴

- A) La que establece que cuando una marca sea igual o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, condicionado a quien haga valer el mejor derecho por uso, compruebe el uso ininterrumpido de la marca en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o en de la fecha de primer uso declarada por el que la registró.
- B) Cuando el registro se haya otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud.
- C) Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.
- D) Cuando el agente o representante, el usuario o distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputara como obtenido de mala fe.

Al estudiar el procedimiento de registro de una marca, vimos como la Dirección de Marcas tiene la obligación de realizar el llamado examen de novedad, con el objeto de verificar que el signo marcario propuesto a registro sea lo suficientemente diferente a todas aquellas marcas previamente registradas o solicitadas para los mismos o similares productos o servicios, a efecto

⁵⁴ Fraga Gabino, Derecho Administrativo, 37ª edición, editorial Porrúa, México, D.F., pp. 295-303

de proteger su novedad, garantizando así la exclusividad de uso de un registro marcario vigente anterior.

Con respecto al otorgamiento del registro podemos decir que el examen de novedad es un procedimiento de carácter preventivo,⁵⁵ que tiene por objeto garantizar los derechos de terceros, pues es a través del mismo como la autoridad administrativa se percata de la existencia de marcas similares en grado de confusión al signo marcario propuesto a registro, para finalmente, determinar si dichas marcas son o no un obstáculo para el otorgamiento del registro marcario solicitado.

Lo anterior lo podemos ver claramente en el artículo 90 de LPI en las siguientes fracciones:

Art. 90.- No serán registrables como marca:

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicables a cualquier producto o servicio.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si para registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares.

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro

⁵⁵ Crf Fraga Gabino, op.cit p.265. Afirmamos que el examen de novedad es un trámite de carácter preventivo pues se realiza antes que la autoridad administrativa otorgue el registro.

preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Determinar si un registro marcario es o no un obstáculo para el otorgamiento de otro de diverso titular no es sencillo, pues el examen de novedad, como toda obra humana, es susceptible de error y la apreciación de la semejanza en grado de confusión entre dos marcas, o la posibilidad de que esta se dé, no siempre es tarea fácil, ya que no existe disposición alguna de cuya aplicación surja la confundibilidad de un cotejo marcario.⁵⁶

Es por esto que antes de otorgar el registro a una marca que ampare productos o servicios similares a otra previamente registrada y vigente, la Dirección de Marcas, debe tener la certeza⁵⁷ de que dicha marca es lo suficientemente novedosa como para poder identificar o distinguir los productos que pretende proteger, pues de otra forma el otorgamiento del nuevo registro violará el derecho de exclusividad previamente concedido, trayendo como consecuencia la nulidad del registro posterior.

La doctrina, la jurisprudencia y la ley misma han elaborado un mínimo de reglas que deben

⁵⁶ Semanario Judicial de la Federación, Octava época, t. XV-I, p 207, Febrero 1994.

⁵⁷ En caso de duda sobre la confusión entre dos marcas, la autoridad debe negar el registro, pues la simple posibilidad de confusión es una de las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia para la determinación de la semejanza en grado de confusión Rangel Medina, David, op.cit, p. 189, Nava Negrete, Justo, op.cit., p. 171 y Sepulveda Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, editorial Porrúa S.A., segunda ed México D F p 211.

ser atendidas para formarse un juicio acerca de la semejanza de las marcas, ya sea para impedir su registro, o para nulificar el registro indebidamente otorgado.⁵⁸

1ª Es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación.

La similitud entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes. Por tanto, el juzgador esta obligado a dar más atención a los elementos de semejanza que a los de diferenciación.

2ª. La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultaneo.

No se deben colocar las dos marcas una enfrente de la otra, para más fácilmente descubrir, mediante una comparación atenta, las diferencias de ambas, sino indagar si entre ellas existen analogías tales que, colocadas separadamente, puedan originar confusión.

3ª. Para resolver técnicamente si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen y los que hayan sido reservados.

Si con este método se encuentra semejanza que pueda inducir a confusión o a error sobre la procedencia de los artículos, habrá usurpación. No es correcto pues, fragmentar o mutilar las marcas, especialmente cuando quien así obra es el usuario o registrante posterior. La exigencia se explica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus

⁵⁸ Rangel Medina, David, "Principios fundamentales para juzgar la imitación de marcas", Revista mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año IV, No. 8 Julio Diciembre 1966, México, D.F.

elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados.

4º. La comparación de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellas y no entre los productos.

Existe imitación cuando la marca puede ser confundida con otra, no cuando un producto puede ser confundido con otro.

Siguiendo con los conceptos del Dr Rangel Medina, explica también que hay diversos principios, al amparo de los cuales, las autoridades administrativas y las judiciales han de juzgar la usurpación marcaría. He aquí algunos principios:

- I. Debe partirse del hecho verídico de que cualquiera puede crear una marca que no tenga similitud con alguna ya existente en el mercado o que, sin explotarse, esta reservada por ley a un tercero.
- II. Quien recurre a la imitación de una marca de renombre para difundir los productos de su fabricación o venta, no procede con lealtad, pues no es correcto copiar una marca ajena. Sea para lanzarla al mercado, sea para especular con ella; el que adopta una marca ya reservada a un tercero no hace sino apoderarse de un bien ajeno.
- III. Si las explota, ya sea como productor o como vendedor, el imitador de marcas está convencido de que obtendrá una ganancia ilícita del consumidor ignorante o desprevenido o del comprador en general, que es inducido al error sobre la mercancía adquirida. Al no tener como punto de comparación la marca original, el comprador está impedido para recordar los rasgos característicos del producto que realmente desea y diferenciarlo del que se le ofrece fraudulentamente

- IV. Si la marca elegida para ser copiada ha sido objeto de intensa publicidad con anticipación a la fecha que presenta a registro la marca imitadora; si además quien solicita este segundo registro es un productor o vendedor de artículos de la misma clase; si, por ende, es un conocedor del mismo ramo industrial y comercial, tales circunstancias excluyen toda posibilidad de buena fe en la adopción de una marca parecida para distinguir los mismos productos. La presunción por una parte de que el usurpador tenía conocimiento de la existencia de la marca de su competidor y, por otra, de que dicho signo pertenecía ya a un tercero, es un elemento que debe ser valorado al emitirse un fallo sobre la anulación del registro. El comercio lícito descansa sobre la lealtad en las transacciones de los competidores, y una conducta que se aleje de esta norma, no puede pasar inadvertida, antes bien, debe influir en el ánimo de quien decide, sin que ello implique la invasión de la esfera del juez penal.
- V. Para concluir con las reflexiones anteriores, es preciso hacer notar que los que se dejan apuntados son los motivos que han determinado en el legislador el afán de crear normas que, por un lado, garanticen la seguridad jurídica del dueño de una marca ya registrada, quien, para darle prestigio, ha invertido esfuerzo, tiempo y capital; y, por otro, protejan al público consumidor evitando que los derechos del comprador sean desconocidos, lo que acontecería si, en lugar de entregarle un producto auténtico por el que da su dinero, recibe una imitación fraudulenta. Siendo esa la filosofía de la ley marcaria, su interpretación y aplicación para resolver todo conflicto originado por el choque de la marca espuria con la legítima, deberá hacerse de manera que en tal colisión de intereses, resulte favorecido el industrial o comerciante honrado y no el usurpador. Proceder en otra forma, ya sea por ignorancia, o por tolerancia o por liberalidad en la interpretación legal, significa tanto como abrir las puertas a la piratería de marcas y propiciar la habilidad y subterfugios de quienes la practican.

2) ¿QUIÉN PUEDE PROMOVER LA ACCIÓN DE NULIDAD?

El artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial establece, a grandes rasgos, todas y cada una de las facultades conferidas al IMPI, como única autoridad encargada de los derechos de propiedad industrial. De la lectura de dicho artículo podemos advertir como las atribuciones concedidas a dicho Instituto no terminan con la concesión o renovación de un registro marcario, sino que se extienden a la facultad de revisar la irregularidad de sus propios actos, tal y como se desprende del contenido de las fracciones III y IV del citado precepto, así como lo dispuesto por el artículo 155 del citado ordenamiento. No obstante, con principio de división de trabajo, el artículo 5 del Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos del IMPI,⁵⁹ delega la facultad de sustanciar y declarar administrativamente la nulidad de los registros marcarios a la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial (DPPI), por consiguiente, actualmente dicha dirección es la autoridad que posee la potestad para declarar la nulidad de un registro marcario.

Por esto, la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario puede iniciarse de oficio, por la misma autoridad,⁶⁰ por el Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación; o bien a petición de parte por el titular del registro preexistente, cuya esfera se vea invadida por el otorgamiento de un registro semejante en grado de confusión.

3) ¿ANTE QUIÉN SE TRAMITA LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD?

Como ya lo habíamos mencionado, en el artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial establece a grandes rasgos todas y cada una de las facultades conferidas al IMPI. De la lectura de

⁵⁹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 diciembre de 1994

⁶⁰ Artículo 155 LPI. La facultad conferida a la autoridad administrativa deviene en razón de la defensa de los intereses públicos que la misma ley tutela

dicho artículo podemos ver en su fracción IV la facultad conferida para declarar administrativamente la nulidad de registros marcarios.

Art. 6 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.

Según lo anterior, el artículo 5 del Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos del IMPI,⁶¹ delega la facultad de sustanciar y declarar administrativamente la nulidad de los registros marcarios a la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial (DPPI), por consiguiente, actualmente dicha dirección es la autoridad que posee la potestad para declarar la nulidad de un registro marcario.

Si analizamos de manera global la situación que surge en aquellos casos en que el titular de un registro marcario solicita la nulidad de otro posterior, fundándose para ello en la causal de nulidad contenida en la fracción IV del artículo 151 de la LPI, podremos percibir como el conflicto de intereses no sólo surge entre particulares como en principio parecería, sino entre la autoridad administrativa y el titular del registro marcario preexistente, en virtud de la controversia que se genera con motivo del registro que ella misma otorgó.

Parece difícil ubicar una efectiva contraposición de intereses entre el particular y la DPPI, por ser ésta, hasta cierto punto, un ente diverso al funcionario que dio origen al acto que se

⁶¹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de diciembre de 1994.

impugna, sin embargo el conflicto o choque de intereses entre ambos se evidencia cuando tomamos en consideración lo que realmente implica el solicitar la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario con base en la causal que nos ocupa.

En efecto, el hecho de que el titular de un registro marcario previamente concedido estime que otro posterior es nulo por ser semejante en grado de confusión al suyo, significa que dicho particular se está oponiendo al criterio sostenido por la autoridad administrativa al momento de determinar sobre la confundibilidad de las marcas durante el otorgamiento del registro posterior, lo cual indirectamente significa que se encuentra denunciando la interposición que dicha autoridad realizó de lo que realmente debe entenderse por semejanza en grado de confusión.⁶²

Se trata pues de un choque de intereses derivado de lo que el titular del registro preexistente estima procedente al amparo de la ley y lo que la autoridad reputa improcedente con base en la interpretación de la misma, apoyándose para ello en los argumentos esgrimidos por el titular del registro posterior, quien en realidad adopta un papel de oposición únicamente por obra del interés que le representa mantener la vigencia de su registro.⁶³

Por consiguiente, a la demanda de nulidad aparece la reacción del titular del registro posterior, quien en verdad posee la posición de un tercero perjudicado, coadyuvando a que subsista la interpretación de la autoridad, desvirtuando, hasta donde le es posible, la procedencia de la acción.

Ahora bien, si a esta problemática le agregamos que el IMPI como única autoridad

⁶² Ver Rangel Medina, David, La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana, Revista mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 20, julio-diciembre 1972, México D F

⁶³ Briceña Sierra, Humberto, La Declaración Administrativa en la Ley de la propiedad Industrial, Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, México, D F. t VII, nums. 25-26, enero-junio de 1957, pp. 122-123.

administrativa en materia de propiedad industrial debe mantener un criterio más o menos uniforme, la situación sobre la parcialidad se agudiza.

Es por esto que consideramos tan importante para la conservación del uso exclusivo de un registro marcario la actitud que adopte su titular, pues sólo si éste se encuentra debidamente informado de todos y cada uno de los nuevos productos y servicios que ingresan al mercado tendrá conocimiento de las marcas que se encuentran usurpando su registro, pudiendo así solicitar la protección por parte del Estado, a efecto de que se impida el uso de las mismas y con ello, el engaño al público consumidor y la erosión de la capacidad distintiva de su marca.

De esta manera vemos como el litigio real en estos casos se genera entre el particular y la autoridad, quien adopta un lugar de juez y parte en virtud de la autodefensa que realiza de su propia interpretación de la ley o de lo que ella estima como semejante en grado de confusión. Esta problemática se vuelve aun más compleja por las dificultades que acarrea la determinación de la confundibilidad entre marcas.⁶⁴

4) OPORTUNIDAD PARA EJERCER LA ACCIÓN

Los medios jurídicos empleados para la regulación de la competencia industrial y comercial, que como hemos visto, es la esencia de la teoría de la propiedad industrial, consisten en dos acciones: la acción de competencia desleal y la acción de usurpación o invasión de derechos de propiedad industrial.

En el caso de la usurpación se supone la previa existencia y reconocimiento de derechos exclusivos, de prerrogativas que deben ser respetadas por toda persona, y todo atentado a este

⁶⁴ Ibid , pp 122-123

derecho constituirá desde luego, una infracción que ameritará una sanción jurídica. Si es un derecho exclusivo que otorga el registro de una marca lo que el competidor trata de lesionar, la acción apropiada para repeler tal conducta será la de imitación, o uso ilegal o falsificación, etc., que tiene como presupuesto la existencia de una prerrogativa, de "una exclusividad" otorgada y reconocida por el Estado al titular del derecho. En cuya hipótesis el buen éxito del ejercicio de la acción dependerá de la satisfacción y concurrencia de todos y cada uno de los requisitos substanciales y formales que la ley exige en cada caso concreto para fincar responsabilidad al infractor.⁶⁵

El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento.

La ley contempla la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación. La exigencia reglamentaria de señalar en la solicitud del registro la fecha en que se inició el uso de la marca, tiene como finalidad, determinar si precisamente antes de ser depositada la solicitud de registro, el interesado había adquirido un derecho preferente frente a quien solicite o haya obtenido ya un registro de marca que nunca se haya usado. Por otra parte, otorgado el registro, para la subsistencia del mismo, es preciso que se lleve a cabo la explotación comercial o industrial del signo protegido por el registro, pues de lo contrario no puede renovarse y entonces deviene la caducidad o se extingue por no haberse efectuado la comercialización de la marca dentro del plazo legal respectivo. Por último, quien esté usando una marca igual o parecida a otra registrada con posterioridad a la fecha de ese uso, puede oponerle al derecho de exclusividad proveniente del registrante; es decir, el propietario de la marca registrada podrá actuar contra

⁶⁵ Rangel Medina, David, op cit , pp 106-107

quienes, sin su consentimiento, hagan uso de la marca igual o parecida para productos similares, pero carecerá de acción contra quien dentro de estas dos circunstancias, venia usando la marca antes de ser solicitado el registro.

En relación con esta acción, vale la pena destacar que la misma únicamente podrá ejercitarse dentro de un plazo de 5 años, contados a partir del día siguiente a aquel en que efectivamente se ponga en circulación la Gaceta de Propiedad Industrial en donde se publique el registro posterior;⁶⁶ pues de lo contrario ésta prescribirá en perjuicio del titular que posee un mejor derecho sobre la marca. De aquí que sea indispensable que el titular del registro previamente concedido promueva la solicitud de declaración administrativa de nulidad dentro de este plazo.

No obstante, como los casos de confusión no sólo afectan el derecho de exclusividad del titular del registro anterior, sino también el interés general, en cuanto a que se debe proteger al público consumidor del riesgo de la confusión, el legislador ha establecido en la fracción I del citado precepto una acción imprescriptible a favor del titular afectado, estableciendo que el registro de una marca es nulo siempre que se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la LPI, o la que hubiese estado vigente en la época de su otorgamiento. Esta disposición concede al titular de un registro preexistente la oportunidad de anular en cualquier momento todos los registros marcarios posteriores que invadan la esfera de protección de su registro, por carecer de la capacidad distintiva exigida por la propia ley, pudiendo así mantener la exclusividad de su marca.⁶⁷

De esta forma aun cuando la acción de nulidad prevista por la fracción IV del artículo 151 de la LPI prescriba en perjuicio del titular del registro preexistente, éste siempre contará con aquélla establecida en la fracción I, la cual podrá ejercitar en cualquier tiempo, fundándose para ello tanto en la fracción XVI del artículo 90, si el registro posterior fue otorgado durante la vigencia

⁶⁶ Artículo 8 Ley de la Propiedad Industrial

⁶⁷ En relación con esta acción de nulidad véase Fraga, Gabino, op cit , pp 295-303

de la LPI, o bien en sus disposiciones correlativas, establecidas en la fracción XVIII del artículo 91 de Ley de Invenciones y Marcas, así como en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Estos últimos preceptos textualmente establecen lo siguiente:

Artículo 91.- No serán registrables como marca:

...

XVIII. Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

Como se puede observar, el espíritu del Legislador se ha conservado intacto a través del tiempo, pues las disposiciones relativas a esta prohibición no han sido modificadas.

5) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. FASES

Es conveniente mencionar que por aplicación de las disposiciones procesales, la nulidad de un registro marcario puede invocarse tanto en vía de acción como en vía de excepción, sin que la vía intentada afecte la procedencia de la misma, pues en caso de que la nulidad se oponga en

vía de excepción, esta será estudiada previamente al análisis de fondo del asunto y en caso de ser declarada fundada traerá como consecuencia la falta de interés jurídico y de acción de la parte actora gracias a la retroactividad de los efectos de la declaración de nulidad.

Ahora bien, cuando la nulidad de un registro marcario se promueve en vía de acción, el procedimiento aplicable es sumamente parecido al de cualquier juicio ordinario, pues en estos casos, el interesado, debe presentar su escrito ante la oficialía de partes de la autoridad competente, solicitando la declaración administrativa de nulidad del registro marcario ilícito.

Las etapas procesales de un juicio ordinario son las de instrucción o expositiva, la probatoria o demostrativa, la conclusiva, la impugnativa y por último la de ejecución; las cuales se irán desarrollando durante el proceso.

Para iniciar una contienda es necesario tener o pretender tener un derecho de propiedad industrial, es decir, un registro de marca, pues de acuerdo a la ley de la materia, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto, esto acorde al art. 87 LPI que dice:

Art. 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Esto significa que un titular de un expediente en trámite no podría emprender una acción, puesto que solamente es titular de una expectativa de derecho, entendiendo ésta como la esperanza de obtener futuras ventajas, ya que sólo hasta la obtención del registro, habiendo pasado tanto los exámenes de novedad como el administrativo, se constituirá el derecho que encierra la marca.

Asimismo, es necesario contar con un interés jurídico y esto está señalado de manera expresa en la ley. Por último, interés jurídico se entiende como la prestación que se tiene de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado.

En conclusión podemos decir que los requisitos de procedibilidad son tener un registro de marca y un interés jurídico.

Las reglas generales del procedimiento están contempladas en los artículos 179 a 186 y las del procedimiento de Declaración Administrativa se encuentran del artículo 187 al 199 BIS 8 de la Ley de la Propiedad Industrial.

A continuación expondremos las siguientes fases:

A. Interés Jurídico.

Los artículos 187 y 188 de la LPI, que se refieren al procedimiento rezan:

Art. 187. Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Art. 188. El instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

Estos artículos estarían en estrecha relación con el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aquí en adelante CFPC) que dice:

Art. 1. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en el, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Este interés es un interés de obrar, que debe ser personal y actual, legítimo y jurídico, esto quiere decir que para obrar en juicio, conviene que exista un estado de hecho contrario a derecho; existe interés cuando hay la necesidad de realizar un derecho y sólo puede lograrse mediante la intervención de los tribunales. Se podría concluir que la medida del interés es la medida de la acción; donde no hay interés no hay acción.

Entonces, el primer requisito para la acción, es que sea promovida por una persona, que ésta tenga interés jurídico y que además, funde su pretensión; es decir que se satisfagan todos los requisitos de los artículos 189,190 y 191 de la propia ley. La LPI no contiene una definición de lo que es interés jurídico, por lo que en este caso opera la supletoriedad.

B. Supletoriedad.

En cuanto al tema de la supletoriedad en la LPI cabe destacar que el propio texto del artículo 187 se desprende que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio, en lo que no se oponga. No existe listado posible que comprenda todos los casos en que la supletoriedad opera; sin embargo, en la práctica diaria, se discute cuando hay o no hay supletoriedad, ya que en la LPI no se encuentran figuras que expresamente contiene el código adjetivo mencionado y viceversa. Es cuestión de explorado derecho, que la supletoriedad solamente se aplica para integrar una omisión de la ley respecto de instituciones existentes en la ley a suplir, o para interpretar disposiciones en forma que se

integre con los principios generales contenidos en otras leyes. Es finalmente, un mecanismo de coherencia e integración de la ley.

C. Requisito de las solicitudes.

El artículo 189 de la ley versa sobre los requisitos que deben contener las solicitudes de declaración administrativa y textualmente dice:

Art. 189. La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

- I. Nombre del solicitante y, en su caso de su representante;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV. El objeto de la solicitud detallándolo en términos claros y precisos;
- V. La descripción de los hechos, y
- VI. Los fundamentos de derecho.

Estos requisitos son básicos en cualquier procedimiento; posiblemente lo que necesitará alguna explicación será el objeto de la solicitud, es decir, que medidas quiere el actor que el IMPI ordene y los fundamentos de derecho, que versaría sobre la identificación de la conducta presuntamente infractora a los supuestos consignados en el artículo 213 y 223 de la LPI.

Este precepto no agota todos los datos, documentos y requisitos que debe contener una solicitud de declaración administrativa; falta mencionar las pruebas, el acreditamiento de la personalidad, el citar jurisprudencia (esta dentro del fundamento de derecho) en caso de que fuese necesario, etc.

Como se apuntó, fue olvidado por el legislador en este apartado, lo concerniente a un capitulado de pruebas, otro de medidas cautelares, así como de solicitar visita de inspección, además, sobre que puntos deberá versar la misma. Asimismo, omitió cuales deben ser los requisitos de la contestación (por lo que opera la supletoriedad) y de acuerdo al artículo 217 la litis se fija, en los casos de infracción administrativa, una vez concluidos los plazos del artículo 209 fracción IX y 216 y, a mi parecer, al ser supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles cabrían los apuntes de alegatos en concordancia con el artículo 344 fracción VII de este último ordenamiento.

Un punto a destacar, en cuanto a los procedimientos de oficio será, en relación con la fracción I de este artículo 189, que el funcionario que actúe de oficio, tenga bastante facultades para ello.

Es de vital importancia destacar que estos no son los únicos requisitos, puesto que el artículo 179 obliga a que toda promoción debería ser presentada por escrito y redactada en español; si se presentan en idioma diferente al español deberá acompañarse de su traducción (omite decir por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia y en que casos apostillados y legalizados). Asimismo, en el artículo 189 se habla de la firma autógrafa del interesado o su representante, así como el comprobante de pago de la tarifa de aprovechamientos correspondiente que es obligatoria, ya que de lo contrario se deberá desechar de plano la solicitud. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del reglamento de la LPI añaden a los requisitos anteriormente mencionados el hecho que se deberá señalar la ubicación de la empresa, negociación o establecimiento en donde se estén realizando los hechos con los cuales presuntamente se esté cometiendo la infracción y se deberán agregar copias de traslado.

En cuanto al requisito del domicilio (art. 189, fracción II), cabría mencionar si este nuevo domicilio para notificaciones sustituye al manifestado en el expediente de la marca previamente, o si sólo se limita al procedimiento que instituye en ese momento. Asimismo, el domicilio debiera ser acorde con lo dispuesto en el artículo 305 del CFPC, en el cual se consigna que se debe designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, lo cual no acontece en la especie, con esto retardando de manera atroz los procedimientos.

Las formas de acreditar la personalidad, cuando se presenten las solicitudes por conducto de mandatario, están consignadas en el artículo 181 y es posiblemente una de las cuestiones más controvertidas de la ley y de irregularidades en los procedimientos.

Recomiendo que siempre sea anexada, ya sea carta poder simple o ratificada o instrumento notarial en original, dependiendo el caso, ya que, en la práctica lo que se hace es presentar el instrumento que acredita la personalidad como prueba, cosa que no es, y solicitar el cotejo y certificación con base en el artículo 190 de la propia LPI, lo cual a mi parecer no es correcto ya que, la personalidad significa en primer lugar, ser persona en derecho y en segundo lugar la capacidad procesal como la facultad que tiene por mandato de ley ciertas personas para ejercitar el derecho de acción procesal (por ejemplo los menores y los quebrados no tienen esta capacidad); y por último, refiriéndose a los abogados postulantes se puede hablar de representación judicial. Hay que recordar lo contemplado en el artículo 280 CFPC, que son las reglas del cotejo. Es menester aclarar, que la Ley de la Propiedad Industrial, no exige que los mandatarios sean licenciados en derecho, lo que a mi parecer sería útil, y apegado a derecho, ya que de esa forma, los titulares de los derechos de propiedad industrial podrían tener mayor seguridad de que sus asuntos serán mejor atendidos por medio de su abogado patrono y se profesionalizaría el litigio de la propiedad industrial.

El artículo 182 de la LPI habla de la representación común, que no tiene mayor dificultad pues se regula de forma análoga al litigio civil.

El artículo 183 de la ley de la materia versa sobre el requisito del domicilio para oír y recibir notificaciones y señala que deberá ser dentro del territorio nacional, y que se deberá comunicar al Instituto cualquier cambio so pena de que las notificaciones se tendrán como legalmente realizadas, en el domicilio que aparezca en el expediente. A mi parecer como se mencionó anteriormente, debería aplicarse supletoriamente, pues no se opone y si redundaría en una expedita impartición de justicia, el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que ordena que debe designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para las notificaciones que deban ser personales. Dado que el IMPI no es autoridad judicial no puede realizar estas diligencias vía exhorto. Otra solución para acelerar el curso de los procedimientos sería la creación de estrados, única y exclusivamente para el área contenciosa del IMPI, esto debido a que es práctica usual no ocurrir espontáneamente al Instituto a notificarse y las notificaciones hechas a través de las Delegaciones Federales de SECOFI pueden ser por demás lentas y ocasionalmente contener vicios que afecten el procedimiento. (LA SECOFI a través de sus Delegaciones Federales apoya en este sentido al IMPI, ya que este último quedó agrupado en el sector coordinado por SECOFI).

En el artículo 191, habla de lo que podría ser una prevención, al no cumplir alguno de los requisitos del artículo 189. En este caso el Instituto, podrá requerir, por una sola vez, que subsane la omisión o realice las aclaraciones pertinentes, concediendo un plazo de ocho días para ello; si no se complementare, también será desechada la solicitud. Asimismo habla de otras causales de desechamiento que son la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el derecho de propiedad industrial a tutelar no se encuentre vigente (es correlativo a lo consignado en el artículo 325 del CFPC).

D Plazos

El artículo 184 de la ley de la materia versa sobre los plazos fijados. Aun cuando la redacción del segundo párrafo es deficiente, debemos remitirnos al artículo 121 del CFPC que dice que toda notificación surtirá efectos al día siguiente al que se practique.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo estipulado en el reglamento de la LPI.

E. Pruebas en General.

El artículo 190 de la LPI exige que conjuntamente con la solicitud deberán presentarse todos los documentos y constancias en que funde su acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente sólo serán admitidas, si tuvieren el carácter de supervenientes y al no definir este carácter nos remite de nueva cuenta al artículo 324 del CFPC, que las define como aquellas que le sirvan de prueba contra las excepciones alegadas, por el demandado, los que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda y aquellas, que aunque fueron anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere que no tenía conocimiento de ellas.

Por otra parte el mismo artículo 190 de la LPI, en su segundo párrafo habla del cotejo y certificación de aquellos documentos que obran en archivo del Instituto y sean ofrecidos como prueba. Es importante tener en cuenta que debe solicitarse una u otra y pagar los aprovechamientos correspondientes, so pena que sean desechadas esas probanzas.

Al no existir estipulado en la ley un periodo para el ofrecimiento de pruebas, debe de entenderse que el único momento para ello son la demanda y/o la contestación y desde luego puede invocarse la supletoriedad del CFPC en este asunto.

El artículo 192 y 192 bis señalan los medios probatorios, pero esta situación será estudiada con posterioridad. Por otra parte, también se analizará el artículo 198 que versa sobre las pruebas que se encuentran en el extranjero.

F. Emplazamiento.

Una vez satisfechos los requisitos de la solicitud de declaración administrativa de nulidad, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

Asimismo, está contemplada la notificación por edictos en el artículo 194, concediendo un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

Cuando el procedimiento se inicie de oficio, la notificación se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda o por edictos de acuerdo al artículo 196.

G. Contestación.

El artículo 197 de la LPI establece que los requisitos a satisfacer en el escrito de manifestaciones. Se repite el nombre y el del representante, excepciones y defensas, manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud, fundamentos de derecho, y en los demás le será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 que habla de que deberá contener todos los documentos en que funde la acción, así como las pruebas (esto es similar a lo consignado en el artículo 323 del CFPC).

De acuerdo al artículo 199 de la LPI, una vez concluido el plazo para la presentación de manifestaciones o en su caso a la prórroga a que se refiere el artículo 198,

previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, la DPPI dictará la resolución administrativa que proceda, siendo ésta en el sentido de declarar la nulidad del registro marcario posterior, o bien la improcedencia de la acción por estimar que los registros marcarios no son similares en grado de confusión, tomando en consideración los productos que protegen, el público al cual se dirigen y la confundibilidad de los signos marcarios.

La resolución se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de la LPI.

H. Medidas Cautelares.

Se establece un procedimiento concreto de las medidas cautelares que pueden solicitarse dentro del propio procedimiento de declaración administrativa.

Las medidas cautelares se entienden como "las que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial del mismo"⁶⁸

Sus características consisten en que son autónomas de la existencia del derecho subjetivo provisionales, pueden ser promovidas antes de que se inicie el procedimiento o durante la tramitación del mismo, debe probarse la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, además de garantizar el pago de daños y perjuicios, para el caso de que se declare improcedente; siempre se otorgaran dando la facultad de pedir su levantamiento, a la persona contra la cual se dictan, y sin perjuicio de tercero.

⁶⁸ Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Ed. Porrúa, México D.F., 1975, p.554

Las medidas que pueden ser adoptadas por el IMPI están estipuladas en el artículo 199 bis de la LPI:

Art. 199 bis.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

- I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;
- II. Ordenar se retiren de la circulación:
 - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;
 - c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;
 - d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a),b) y c) ,anteriores;
- III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley.
- IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 bis 2;

- V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley;
- VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Es conveniente mencionar que sería aplicable supletoriamente en lo que no se oponga el artículo 379 y siguientes del CFPC. Las medidas de acuerdo a los artículos 384 y 395 de este ordenamiento se decretarán sin audiencia de la contraparte y se ejecutarán sin notificación (lo que sucede en el procedimiento de propiedad industrial). Se debe exhibir la garantía igual que en la LPI (art. 287). Asimismo no se prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que las solicita. A diferencia de la LPI, que permite el levantamiento a través de confianza, el CFPC en sus artículos 389, 392 y 393 no autoriza levantamiento del aseguramiento a través de confianza. Asimismo conforme al CFPC si no se entabla la demanda dentro del plazo, las medidas quedaran sin efecto. Es necesario hacer otra vez hincapié que no podrán ser retirados de la circulación los elementos propios del funcionamiento de la empresa, que no estén vinculados con la comisión de la infracción (contabilidad, facturas, etc.).

Las medidas provisionales pueden solicitarse en cualquier momento del procedimiento, si es que la conducta infractora vuelve a presentarse y esto es por la amplitud con la que se redactó el precepto, ya que no se refiere a ningún momento procesal en concreto.

Un error del legislador es que habla de mercancías infractoras, cuando debió de referirse a mercancías presuntamente infractoras, ya que hasta el momento, se supone, no hay una resolución administrativa.

Para que puedan adoptarse estas medidas, el solicitante deberá cumplir con los requisitos del artículo 199 bis 1, que a la letra dice:

Art. 199 bis 1.- Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que:

- I. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:
 - a) La existencia de una violación a su derecho;
 - b) Que la violación a su derecho sea inminente;
 - c) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

- II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños perjuicios que se pudieren causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida;

- III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios, establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y contrafianza.

De acuerdo al artículo 74 del reglamento de la LPI se podrá requerir la ampliación de la fianza.

El Instituto deberá tomar en consideración la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y contrafianza. Es importante mencionar, que aun cuando la ley no preve, en caso de levantamiento, es decir de la modificación de la medida, debe darse vista a la parte demandante, para que señale lo que su derecho proceda.

El artículo 199 bis 2 de la LPI determina el plazo de diez días para manifestar las observaciones que tuviere el afectado respecto de la primera medida y podrá el IMPI modificar los términos de la misma, tomando en consideración esta observación.

No se menciona en ningún apartado de la ley que el IMPI emita decisión alguna sobre las medidas, después de hechas las observaciones por el demandado y tampoco menciona un plazo para ello. El IMPI modificará o no a discrecionalidad las medidas. Por la redacción también parece ser, que el IMPI no está facultado para dejar sin efectos las medidas.

El artículo 199 bis 3 de la LPI nos refiere que en su caso el solicitante de las medidas será responsable del pago de daños y perjuicios causados a la persona en contra

quien se hubiese ejecutado y estos casos serán cuando la resolución definitiva haya quedado firme y se declare que no existió violación, ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, así como en el caso de que después de solicitadas las medidas, no se hubiera solicitado la declaración de infracción administrativa, dentro de un plazo de 20 días contados a partir de la fecha de la ejecución de la medida.

Es lógico suponer que el demandado puede ejecutar en su favor la fianza otorgada como garantía de los daños y perjuicios causados, en los casos arriba mencionados. Además, tendrá la opción de demandar por la vía civil el pago de daños y perjuicios, que se le pudieran haber causado, cuando la fianza haya sido insuficiente. La fianza deberá ser puesta por el IMPI a disposición del demandado, cuando la resolución quede firme.

Al emitirse la resolución se decidirá sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas. Por otra parte debe de cuidarse que las medidas no sirvan para violar secretos industriales o actos que constituyan competencia desleal. Existe prohibición de divulgar a terceros la documentación relativa a la práctica de una medida. Por último, el Instituto deberá siempre conciliar los intereses de los involucrados. Todos estos supuestos están consignados en los artículos 199 bis 5 al 199 bis 8 de la LPI.

En el caso de la propiedad industrial y en especial de los signos distintivos, se solicitan las medidas, no por que se carezca de un título ejecutivo para ejercitar la acción, sino por la premura con la que puede ser violentado su derecho o por que puedan desaparecer las pruebas y la posibilidad de sufrir un daño irreparable. Son autónomas del derecho del solicitante, en un principio pueden tener carácter de provisionales (cuestión que será resuelta al emitir la resolución definitiva); se prueba la necesidad de la medida y el derecho que la concede y se debe garantizar y es susceptible de levantamiento.

La fianza debe exhibirse, siempre y en todos los casos, ya que aun cuando no se lleve al cabo aseguramiento de bienes, deben de garantizarse los daños y perjuicios, ya que, por ejemplo, a un prestador de servicios además de poder asegurar papelería, folletería, etc., se le puede prohibir utilizar la marca con la que presta sus servicios y por ende es susceptible de sufrir daños y perjuicios.

I. Medios Probatorios.

Las probanzas son la parte medular de todo proceso. Hay que recordar para poder analizar los medios de prueba, lo consignado en los artículos 190 (ya comentado), 192, 192 bis y 198 de la LPI y que marcan lo siguiente :

Art. 192. En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión están contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario.

El CFPC en su artículo 87 nos dice que la Autoridad debe recibir todas las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley, y que no ofendan la moral o el decoro social; asimismo la ley citada reconoce como medios de prueba, acorde con el artículo 93 del mismo código adjetivo mencionado los siguientes: la confesión, los documentos públicos, documentos privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento o inspección judicial, los testigos, las fotografías, escritos y notas taquigráficas, así como todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones.

Como se puede observar la LPI reconoce las mismas, con la modalidad de que la confesional y la testimonial deben estar contenidas en documental, luego entonces dejan de tener tal carácter, puesto que las características de las pruebas mencionadas es la oralidad en su percepción, así como la espontaneidad e inmediatez de su rendición por parte del declarante o absolvente; se convierte en una prueba documental. Parece ser que el legislador intentó evitar dilaciones en el proceso, ya que es de todos conocido que las pruebas testimoniales y confesionales son las que requieren para su desahogo de mayor tiempo. Igualmente que establecer en pocas ocasiones se admitan periciales dado que por ley el IMPI es perito en la materia (art. 6 LPI).

Por otra parte, se le da también valor probatorio a las facturas e inventarios, aun que no da ninguna regla específica sobre la valuación de esta prueba.

Hay que recordar ya lo mencionado sobre el cotejo y/o certificación de los documentos que obren en los archivos del Instituto, pagando el aprovechamiento correspondiente, so pena, si no se realiza, de que la prueba sea desechada. Considero que el pago debe ser hecho antes de presentar el escrito y presentarlo conjuntamente con este y que el IMPI, aun cuando pudiera ser una facultad discrecional, no podrá requerir el pago y subsecuentemente la emisión. Asimismo en cuanto a las visitas de inspección, estas deben pagarse y adjuntar el pago al momento de la presentación de la solicitud acorde con lo estipulado en el artículo 79 del Reglamento de la LPI que dice "el Instituto comisionará a su personal para la práctica de diligencias de inspección o verificación de hechos, previo pago de la tarifa correspondiente."

En relación a la prueba pericial, en ocasiones resulta inútil ofrecerla, ya que en diversas tesis la autoridad jurisdiccional ha calificado a la autoridad competente en materia de marcas y patentes como perito, es decir, los funcionarios del IMPI, que tengan facultad

para resolver, son peritos en la materia, aun cuando existen peritajes, que siguiendo las reglas contenidas en el CFPC, pudieran ser eficaces para probar un extremo.

Las presunciones, hay que recordar, deben ser estudiadas de oficio y hay que recordar que las documentales e instrumentales se desahogan por su propia naturaleza.

Las pruebas deben ofrecerse conjuntamente con el escrito inicial o en el de contestación, salvo que sean supervenientes. Asimismo considero que, aun cuando el texto del artículo 217 de la LPI, se considera fijada la litis con el escrito inicial y de contestación, creo que caben, dentro del procedimiento dar vista a las partes de cada uno de sus escritos y posteriormente se deberá cerrar la instrucción y pasar los autos para resolución, aun cuando no exista fundamento como tal en la propia ley, puesto que de esta manera la resolución se realizará de manera expedita.

Art. 192 bis: Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de algunos de los derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base

en las pruebas presentadas incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Art. 198. Cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

La razón de este artículo es básicamente, una equidad procesal, al mismo tiempo que, adapta el proceso a una realidad, pues concurren en el comercio una gran cantidad de productos y empresas extranjeras que pueden tener litigios en nuestro país y obviamente sus probanzas estén fuera del mismo. El requisito será que en el escrito inicial o de contestación se mencionen y solicite el plazo para su presentación.

La visita de inspección, como tal, es lo que se conoce en derecho civil como inspección o reconocimiento judicial, entendiéndose por ella "un acto jurisdiccional que tiene por objeto que el juez tenga conocimiento directo y sensible de alguna cosa o persona, relacionadas con el litigio. En si misma no es prueba, sino un medio de producir prueba acerca de los hechos controvertidos."⁶⁹ Siempre deberá levantarse una acta de la misma y podrán levantarse planos o sacarse fotografías. Es importante destacar que hace prueba plena (art. 212 CFPC). Puede verificarse con o sin la asistencia de las partes, aunque en materia civil existe previa citación. En cuanto a su naturaleza civil, está regulada en los artículos 161 al 164 del CFPC y a diferencia de la LPI, este ordenamiento si preve que se realice con citación de las partes.

⁶⁹ Pallares Eduardo, op. cit., p. 419.

En el artículo 207 de la LPI se define así: "se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate".

El IMPI tiene amplias facultades de inspección y vigilancia, para comprobar el cumplimiento de la ley. Es así como puede requerir informes y datos por escrito, para lo cual otorga un plazo de quince días para que sean proporcionados (aunque la ley no lo estipula, creo que el no hacerlo equivaldría a confesar ciertos hechos y no existe sanción en caso de que se abstenga o se niegue el requerido). Asimismo, puede realizar visitas de inspección; éstas pueden verificarse en días y horas hábiles y por personal comisionado por el propio IMPI, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo; podrán practicarse en días y horas inhábiles y deberá expresarse tal situación en el propio oficio de comisión. Esto está consignado en los artículos 203, 204, 205 de la LPI.

Es relevante mencionar, que acorde al artículo 206 de la LPI, los propietarios o encargados, de los lugares visitados, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 205 de la misma ley. En caso de oposición, el resultado será que el IMPI impondrá una multa (que solamente es combatible vía de amparo conjuntamente con la Instancia de Tribunal Fiscal de la Federación).

Al solicitar la visita de inspección, el oferente deberá incluir los puntos sobre los cuales deberá versar la visita de inspección. El IMPI tiene la facultad, de modificar o adicionar el cuestionario (y en la práctica sucede, para evitar que las preguntas o puntos a desahogar en la visita versen sobre cuestiones de fondo).

De toda visita de inspección deberá levantarse una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se niega a proporcionarlos. Esto se señala en el artículo 208 de la LPI. Asimismo, si la persona con quien se entendió la diligencia se niega a firmar el acta, ésta no afectará su validez (art. 212 de la LPI).

Los requisitos que deberá contener toda acta están contenidos en el artículo 209 de la LPI que a la letra dice:

Art. 209. En las actas se hará constar:

- I. Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
- II. Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
- III. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;
- IV. Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;
- V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designados por el visitado o, en su defecto, por el inspector;
- VI. Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;

- VII. Datos relativos a la actuación;
- VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla;
- IX. Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días;
- X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

Es necesario destacar que cualquier violación a estos requisitos puede aparejar la invalidez del acta. En relación a la fracción VI y IX antes citado son relativas a las garantías de audiencia ya que, tanto en la propia visita, como por escrito, el presunto infractor puede realizar observaciones. Asimismo, esto significa que además de contestar la propia solicitud se pueden realizar observaciones al acta y acorde con el artículo 210 de la ley en cita, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta. Esto parece indicar que se deben realizar tanto las manifestaciones u observaciones al acta, como también dar contestación a la solicitud (que podrá hacerse en el mismo escrito o en escrito por separado).

Asimismo al realizar las visitas de inspección debe estarse a lo establecido en el artículo 71 del reglamento de la LPI, siendo todos los puntos de relevancia, pero en especial que el actor por si o por su representante pueden estar presentes en la diligencia y formular observaciones

Es muy importante destacar que la Ley de Propiedad Industrial no señala ningún precepto en cuanto a las reglas generales de prueba, así como tampoco la valoración de las mismas, por lo que deberá aplicarse supletoriamente, en lo que no se oponga, el CFPC, y deberán ser valoradas acorde al capítulo IX "Valuación de la prueba" del mismo código adjetivo mencionado. Por otra parte, el IMPI, no siempre valora los indicios, que debieran ser considerados como el concepto de presunción. Es importante mencionar que dado que la LPI no tiene regulación al respecto, y al estar consignada por la propia ley la supletoriedad del CFPC, es siempre importante tener en cuenta los títulos cuarto y quinto de este ordenamiento, en lo que no se oponga a la LPI, así como sólo acudir a él para las figuras jurídicas que la LPI contempla.

Todo lo anterior resulta digno de tomarse en consideración, pues los litigios relativos a la validez de un registro marcario con respecto a otro previamente concedido, pueden prolongarse por un periodo indeterminado de tiempo, acarreado consigo sus funestas consecuencias.

6) MEDIO LEGAL PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE NULIDAD.

"Contra la determinación que se cite, ya sea decretando la nulidad o negándola, no existe un recurso ordinario en la ley de la materia, razón por la cual la inconformidad contra el fallo administrativo deberá hacerse valer ante un juez de distrito, mediante juicio de amparo."⁷⁰

Los medios de impugnación son aquellos instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales cuando

⁷⁰ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano Derecho Intelectual*, Ed. McGraw-Hill, México, D F., 1998, p. 79.

adolecen de diferencias, errores, ilegalidades o injusticias y son procesos autónomos.

Sabemos que la Ley de Propiedad Industrial no contempla recurso alguno que revoque sus resoluciones de contienda; por lo que las vías procedentes, como mencionamos, es el juicio de garantías en contra de la resolución administrativa.

El procedimiento administrativo que se substancia ante el IMPI como autoridad administrativa se lleva en forma de juicio o proceso, y por tanto, siempre debe la autoridad respetar las garantías individuales del procedimiento. La Constitución tutela el proceso para preservar el derecho y crear una seguridad en el mismo, buscando así, conservar el orden jurídico constitucional y por tanto, hacer efectivos mediante un método procesal, las garantías de las personas en el ámbito administrativo.

Las resoluciones del IMPI deben estar motivadas y fundamentadas en la LPI y respetar las garantías del proceso instituido en cuanto a las formas, los medios de prueba y convicción, así como tener posibilidad de recurrir a medios de impugnación o controles de legalidad, que no tiene por sí mismo. Asimismo deben respetar el principio del debido proceso legal, entendido como aquel conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados, es entonces que éstos deben ser oídos y vencidos en juicio, ya que es una garantía de defensa.

Es relevante mencionar que si dentro del procedimiento administrativo hay irregularidades o ilegalidades, es obvio que se puede recurrir al amparo indirecto para reclamar dichas violaciones (art. 114 f. II Ley de Amparo).

El término para la interposición de la demanda de amparo en contra de la declaración administrativa es de quince días, que empiezan a contar desde el día siguiente al que se haya

publicado la gaceta (art. 21 de la Ley de Amparo). La autoridad responsable señalada deberán ser todas las direcciones, subdirecciones, jefaturas de departamento que hayan intervenido en tal resolución de manera que dicte, promulgue, publique, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado.

CAPÍTULO TERCERO.

LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN.

1. CASOS DE INFRACCIÓN A LA MARCA: ARTÍCULOS 213 Y 223 DE LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Anteriormente habíamos hecho referencia a la acción de infracción como medio jurídico previsto por nuestra legislación para proteger a un registro marcario. Ahora veremos en detalle esta dimensión de tutela legal del bien constituido por la exclusividad de uso de una marca.

La infracción se define como "la contravención de normas de carácter administrativo derivada de una acción u omisión"⁷¹

Las leyes administrativas tienden a asegurar el orden público, otorgando derechos y obligaciones a los gobernados; cuando estos no respetan las normas de carácter general, impersonal y abstracto, el Estado interviene para hacer respetar el derecho violado a través de la facultad sancionadora de la administración pública.

Las infracciones y los delitos se distinguen por lo siguiente: la infracción es sancionada por una autoridad administrativa; el delito, por el poder judicial. El acto u omisión que da lugar a la infracción, violenta instituciones de carácter administrativo; el delito vulnera normas de derecho penal que tutelan la vida, el honor, el patrimonio, la salud, etc. La infracción puede ser cometida tanto por personas físicas como morales, mientras que el delito únicamente puede ser llevado al cabo por individuos. La infracción no necesita de elementos de culpabilidad como el dolo y/o culpa; mientras el delito forzosamente lo requiere. La sanción en caso de infracción por lo

⁷¹ *Diccionario Jurídico Mexicano*, Tomo I-O, Ed. Porrúa, México, D.F., 1994, p. 1710

general son multas mientras que en los delitos puede ser la privación de la libertad.

Las infracciones administrativas son el acto u omisión que definen las leyes administrativas y que no son consideradas delitos, que violan el orden establecido por la Administración Pública, para la consecución de sus fines.

Considerando que las infracciones son transgresiones a normas de carácter administrativo, el poder ejecutivo, a través de la administración pública, impondrá la sanción que conforme a derecho proceda; es entonces cuando la potestad sancionadora es aplicada y consiste en la facultad de castigar las violaciones de las leyes administrativas; la autoridad administrativa goza de jurisdicción para imponer penas por infracciones a leyes administrativas de cuya vigilancia están encargadas aquellas.

En un régimen de concurrencia económica como el nuestro, en donde la competencia la podemos entender como la relación entre personas físicas o morales, que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de la producción o la comercialización de bienes o la prestación de servicios similares⁷², la lucha que emprenden comerciantes y empresarios por obtener mayores ganancias, desemboca muchas veces en actos de competencia desleal, como lo es la imitación de marcas, cuyo objeto es desviar la clientela de un competidor hacia los productos o servicios de otro, mediante el uso de marcas semejantes en grado de confusión a aquellas a las que esta habituada a reconocer.⁷³

Por lo general el uso de una marca de hecho que sea similar a otra previamente utilizada y registrada para amparar productos o servicios iguales o similares, no es producto de la casualidad, pues entre más prestigio vaya adquiriendo un registro marcario mayor será el número de

⁷² Frisch Philipp, Walter, *Competencia Desleal*, Ed. Harla, México, 1996, p. 6

⁷³ Sepulveda, Cesar, op. cit., pp. 231-233

competidores deseosos de usurparlo con el propósito de obtener ventajas indebidas a costa de su titular.

Art. 213. Son infracciones administrativas:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;
- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;
- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
- V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
- VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

- VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de estos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
- IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
 - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del productor;
- X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

- XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
- XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
- XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplique una marca registrada que hayan sido alterados;
- XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

Art. 223. Son delitos:

- I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;
- II. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

En el artículo 213 fracción I, podemos vislumbrar la definición de competencia desleal, pero además en los demás supuestos de infracción son también indicios de una competencia desleal solamente que constreñidos a una figura jurídica de la propiedad industrial en particular, con excepción de otras fracciones como sería la de alteración de productos, o la fracción XXV, etc. que engloban los demás supuestos de violación a la ley de la materia.

La LPI en su artículo 2 fracción VI regula la represión de la competencia desleal. Los objetivos de las leyes especiales están limitados a la protección de ciertos derechos específicos en las mismas y en contra de usurpaciones determinadas.

En materia de competencia desleal, la principal actividad sería el uso ilícito de denominaciones, signos y avisos comerciales que puedan causar confusión. El uso de estos por el competidor puede crearle una ventaja inmerecida frente al titular, ya que podría ocasionar pérdida de clientela y perjudicar el prestigio de éste.

Parece ser que, tomando en cuenta las fracciones I y XXV del artículo 213 de la LPI, este precepto es enunciativo y no limitativo, pero sin embargo se escapan muchos supuestos que no pueden englobarse en ninguna de las dos.

El legislador quiso, en cuanto a la fracción primera, incluir una norma lo más amplia posible, y se constituye esta, en una norma que pudiera alcanzar todos los demás supuestos que no fueron previstos y que, siendo conductas lesivas, no pudieran ser sancionadas por no corresponder con precisión a los elementos constitutivos de cada supuesto, aun así, tienen como limitante que estas conductas se relacionen con la materia que esta regula, así como el hecho que, cualquier infracción cometida, de las contempladas en las demás fracciones del artículo mencionado, debe reputarse como actos contrarios a los buenos usos y costumbres y por tanto implicarán consecuentemente competencia desleal. En cuanto a la fracción XXV del mencionado artículo, supone como infracciones las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos, esto parecería implicar, además de una seguridad como en el caso de la fracción primera, el hecho que cualquier violación a la ley, inclusive las hechas por el propio titular de una marca, en relación con su marca misma, significa que se están cometiendo infracciones. Al parecer determina como obligatorias ciertas conductas para las que no existe sanción expresa o que debieran ser sancionadas al amparo del artículo 214 de la propia ley. Ejemplos de lo anterior,

serían los artículos 128 (no solamente causando la caducidad de la marca, sino también cometiendo infracción), el art. 199 bis 6, el art. 199 bis 7, los art 204 o 206 en caso de realizar las conductas contrarias.

2. ¿QUIÉN PUEDE RECLAMAR LA INFRACCIÓN?

Por lo general el uso de una marca de hecho que sea similar a otra previamente utilizada y registrada para amparar productos o servicios iguales o similares, no es producto de la casualidad, pues entre más prestigio vaya adquiriendo un registro marcario mayor será el número de competidores deseosos de usurparlo con el propósito de obtener ventajas indebidas a costa de su titular.

Es por esto que consideramos tan importante para la conservación del uso exclusivo de un registro marcario la actitud que adopte su titular, pues sólo si éste se encuentra debidamente informado de todos y cada uno de los nuevos productos y servicios que ingresan al mercado tendrá conocimiento de las marcas que se encuentran usurpando su registro, pudiendo así solicitar la protección por parte del Estado, a efecto de que se impida el uso de las mismas y con ello, el engaño al público consumidor y la erosión de la capacidad distintiva de su marca.

Lo anterior resulta importante para el titular afectado, ya que si por algún descuido no se había percatado del ingreso al mercado de la marca infractora, este podrá solicitar la declaración administrativa de infracción en el momento que tenga conocimiento de su existencia, pudiendo así obtener una resolución favorable a sus intereses. Sin embargo surge la duda del posible resultado que pueda llegar a obtenerse si esta acción es ejercitada una vez que el titular afectado ha tolerado la coexistencia de su registro con la marca del presunto infractor durante un plazo

considerable,⁷⁴ pues en estos casos el demandado podría alegar un consentimiento tácito de su marca (derivado del tiempo transcurrido y la interposición de la solicitud).

Esta cuestión pone de relieve una vez mas la política marcaria que debe asumir el titular de un registro marcario que desea preservar la capacidad distintiva de su marca, ya que el oportuno ejercicio de su derecho es la única fórmula que posee para evitar la degeneración extintiva del derecho a la exclusividad de uso de su registro por dilución.⁷⁵

3. ¿ANTE QUÉ AUTORIDAD SE DENUNCIA?

El titular afectado, puede presentar su demanda a la DPPI y optar por solicitar en el mismo escrito la ejecución de cualquiera de las medidas precautorias previstas por la ley,⁷⁶ o en los casos de urgencia, solicitar directamente la ejecución de dichas medidas y dentro de los veinte días siguientes a que ésta se haya ejecutado, presentar la Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción ante el IMPI.⁷⁷

4. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN

De igual forma que la declaración administrativa de nulidad, el proceso se desarrolla en forma semejante, lo cual expondremos a continuación:

A. Requisitos de las solicitudes.

⁷⁴ Estimamos que el plazo que tendría que transcurrir para que el uso de la marca infractora pudiera entenderse como consentimiento tácito es de mas de cinco años.

⁷⁵ Cfr. Supra, Adquisición del Derecho al uso exclusivo, Capítulo I

⁷⁶ Artículo 199 Bis LPI. La ejecución de estas medidas puede solicitarse también ante tribunales federales e inclusive ante locales si la controversia involucra solamente intereses particulares.

⁷⁷ Artículo 199 Bis 3 LPI.

Los requisitos son los mencionados para las declaraciones administrativas en el artículo 189 que como ya vimos son

- I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV. El objeto de la solicitud detallando en términos claros y precisos;
- V. La descripción de los hechos, y
- VI. Los fundamentos de derecho.

Como ya mencionábamos, estos son los requisitos básicos, de los cuales el más sobresaliente o importante sería el objeto de la misma, ya que ahí se especifica que es lo que el actor quiere que IMPI haga, además de los fundamentos de derecho en los que se puede encuadrar la conducta probablemente infractora a los supuestos consignados en los artículos 213 y 223 de la LPI.

Además, el solicitante debe exhibir junto con el escrito de demanda los documentos base de su acción, el recibo de pago por la tarifa correspondiente y las pruebas necesarias para acreditar su pretensión, ya que las pruebas que se rindan con posterioridad deberán ser desechadas, salvo que tuvieran carácter de superiores.⁷⁸

B. Pruebas en general.

La ley prevé la posibilidad de rendir todo tipo de pruebas (muestras físicas, fotográficas, visitas de inspección, dictámenes periciales, etc.), con la única salvedad de que las confesionales y

⁷⁸ Artículo 192 y 192 Bis LPI

testimoniales consten por escrito, contando la DPPI con amplias facultades para allegarse de los elementos probatorios que estime pertinentes para la comprobación de los hechos litigiosos.⁷⁹

En este sentido, vale la pena recordar que para acreditar la semejanza en grado de confusión existente entre dos marcas no resulta necesario aportar como elementos probatorios dictámenes periciales, tendientes a demostrar dicha semejanza, puesto que su determinación debe surgir de la comparación directa de las marcas involucradas,⁸⁰ lo cual podrá ser probado mediante alguna muestra de la mercancía infractora que se asegure durante la visita de inspección.

C. Emplazamiento.

La práctica más común es emplazar al presunto infractor durante la visita de inspección, cuyo ofrecimiento se realiza en casi todos los casos de infracción, por ser esta la mejor prueba para acreditar la violación a todo tipo de derechos de propiedad industrial.

D. Contestación.

Una vez realizado el emplazamiento junto con la visita de inspección, se concede al infractor un plazo de diez días, tanto para que produzca su contestación, como para que realice manifestaciones al acta levantada durante la visita y ofrezca las pruebas que estime pertinentes para demostrar la procedencia de sus excepciones y defensas.

E. Medidas Cautelares.

Para poder poner en práctica las medidas a que se refiere el artículo 199 Bis, el Instituto requerirá al solicitante que otorgue una fianza suficiente para responder por daños y perjuicios que

⁷⁹ Artículo 192-Bis LPI

⁸⁰ Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t I Segunda Parte-1, p 404.

podiera ocasionar al presunto infractor al solicitar las medidas, y quien a su vez en respuesta a lo anterior puede solicitar el levantamiento de la medida precautoria mediante una contrafianza, también suficiente para responder por daños y perjuicios que dicho levantamiento generase.

Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 199 Bis 1; descrito en el capítulo antes visto.

Transcurrido ese plazo, con o sin la contestación de la parte demandada y habiendo sido desahogadas todas las pruebas admitidas, la DPPI emitirá la resolución correspondiente, la cual, en caso de ser condenatoria, contendrá tanto la sanción administrativa que proceda como la decisión sobre la definitividad de la medida adoptada.⁸¹

El importe de la sanción administrativa será determinada por la DPPI tomando en consideración la gravedad de la infracción, las condiciones económicas del infractor y el carácter intencional de su conducta, pudiendo ascender hasta la cantidad de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cantidad que podrá adicionarse con importes equivalentes a 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por cada día que persista la infracción, y multiplicarse en casos de reincidencia, sin que exceda el triple del importe máximo de 20, 000 días; y/o con clausura temporal y/o arresto administrativo hasta por 36 horas.

La clausura definitiva puede imponerse en casos de reincidencia y si el establecimiento correspondiente ya fue objeto de clausura temporal en dos ocasiones dentro del lapso de dos años.

Es importante mencionar que para la indemnización de daños y perjuicios, el titular afectado debe promover el juicio civil correspondiente, a efecto de que sean resarcidas las

⁸¹ Artículo 199-Bis 5 LPI.

perdidas económicas que la conducta infractora le haya generado, pudiendo reclamar cuando menos el cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o servicio materia de la violación.

Finalmente, resta señalar que una vez que la resolución ha quedado firme, el IMPI debe resolver, con audiencia de las partes, el destino de la mercancía infractora asegurada, debiendo preferir en todo momento el acuerdo de las partes si este existiese.

En caso de que las partes se hubiesen sujetado a un procedimiento arbitral, o hubiesen llegado a un convenio, el destino de los bienes será aquel que señale el laudo o el convenio respectivo. No obstante, si el titular afectado hubiese promovido juicio para la indemnización de daños y perjuicios, el IMPI deberá poner a disposición del juez los bienes asegurados.

Si no existiese ninguno de los supuestos anteriores, el IMPI requerirá a las partes para que expongan su propuesta sobre el destino de la mercancía infractora, comiéndole traslado a cada una de ellas con propuesta de la otra, a efecto de que de común acuerdo decidan sobre el destino de los bienes asegurados. Si ninguna de las propuestas resultase satisfactoria para ambas partes, la Junta de Gobierno del IMPI tomara la decisión definitiva, la cual podrá tener como resultado la destrucción de los bienes o su donación a alguna institución de beneficencia o de seguridad social, siempre y cuando no se afecte el interés general.

5. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN.

De acuerdo al contenido del artículo 69 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, en la solicitud de declaración administrativa de infracción, se deberá mencionar, además de los datos a que se refiere el artículo 189 de la Ley, la ubicación de la empresa, negociación o establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan o comercialicen o almacenen los productos o

se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada

En principio es fundamental enfocar un concepto: El resultado de un procedimiento de declaración administrativa de infracción es que la autoridad competente realice una declaración en cuanto a si cierta persona física o moral, es o no, infractor de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial. Esta resolución debe ser motivada y fundamentada legalmente, habiendo considerado todas las probanzas del caso y dictarse en estricto apego al derecho, basada en los principios procesales de congruencia, motivación y exhaustividad; es así cuando puede declararse a una persona como infractor por las conductas realizadas o negar tal infracción por que las conductas no se adecuan a las hipótesis previstas. Al hacer esta declaración de que se es infractor, que es la parte medular de la resolución, y como consecuencia de tal declaración, se hace tal persona acreedora a las sanciones que prevé para ello la propia ley de la materia.

Una resolución del IMPI contiene por lo general, en caso de que se declare la infracción los siguientes puntos resolutivos:

- A) Aquél en que se declara como infractor al que cometió la conducta lesiva.

- B) Aquél en donde se ordena no volver a realizar la conducta infractora so pena de caer en los supuestos de reincidencia.

- C) Aquél en que se trata sobre el destino de los bienes, si es que existió aseguramiento de mercancía.

- D) Aquél que fija una sanción económica a través de una multa.

- E) Aquél por medio del cual se manda notificar a las partes y publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Como se puede apreciar, el primer punto es el trascendente, puesto que todos los demás son consecuencia de la declaración formal de infracción.

Hay que recordar que la Ley de Propiedad Industrial no contempla recurso alguno que revoque sus resoluciones de contienda; por lo que las vías procedentes, como vimos anteriormente, es el juicio de garantías en contra de la resolución administrativa, y el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, este último sólo en cuanto a lo tocante a las multas impuestas por el IMPI al infractor considerando que este tribunal no es competente para dirimir cuestiones de fondo relacionadas con la propiedad industrial. Es importante destacar que las resoluciones se consideran definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa, y este es precisamente el caso de la resoluciones dictadas por el IMPI.

6. SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES SOBRE USURPACIÓN DE LA MARCA REGISTRADA, ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 213, 214, 223 Y 224 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Art. 213. Son infracciones administrativas:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;
- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
- V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
- VI. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;
- VII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de estos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

- VIII. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
 - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del productor;
- IX. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
- XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
- XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

- XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplique una marca registrada que hayan sido alterados;
- XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

Es necesario apuntar que este artículo es enunciativo mas no limitativo, ya que todos los actos que violen esta ley, se traducen en competencia desleal.

Para determinar y comprender como se tutelan estos preceptos será necesario analizar cada una de estas fracciones.

En cuanto a la fracción I del artículo 213 de la LPI que se refiere a la competencia desleal, es tan amplio que se puede concluir que, cuando se cometen todas las demás infracciones, son concomitantemente conductas que llevan implícita competencia desleal.

En cuanto a la fracción III del mencionado artículo, nos percatamos que existen varios supuestos, pero para ellos hay que retomar el texto del mismo que a la letra dice:

III- Poner a la venta o en circulación u ofrezcan servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad y en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.

Para que procediera la infracción, los supuestos deberán ser que exista una marca registrada a favor de una persona física o moral; que una persona ajena al titular la esté aplicando

a productos o servicios y haciendo notar que está registrada; que haya corrido el lapso de un año a partir de que la declaración administrativa de nulidad o caducidad haya quedado firme. La finalidad de la leyenda ® es la de hacer notar al público en general que esa marca ha obtenido la concesión de su registro y con ello los efectos legales que acarrea.

Siempre existirá en este apartado un problema de temporalidad ya que del momento en que se emita la resolución a que ésta quede firme puede pasar mucho tiempo.

En cuanto a la fracción IV que a la letra se transcribe, encontramos los siguientes supuestos:

IV- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

Los supuestos serían que exista una marca registrada que ampare ciertos productos y que una persona ajena al titular use una similar en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios. Aquí se intenta evitar que el público se confunda. Es necesario aclarar que esta fracción está íntimamente ligada con la fracción XVIII del mismo artículo 213 de la LPI; asimismo es necesario recurrir para la valoración de este supuesto a los criterios que existen, en cuanto si una marca es similar o no en grado de confusión, reglamentados en la fracción XVI del artículo 90 y 93 de la propia ley.

En este orden de ideas continuaremos analizando todas las fracciones antes citadas:

V- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén

relacionados con establecimientos que operen con productos o servicios protegidos por la marca;

Esta fracción contempla la existencia de una marca registrada, el uso de la misma por parte de un tercero ajeno al titular en un nombre comercial, o denominación social amparando los mismos productos o servicios. Asimismo, se intenta evitar que el público consumidor se confunda. Hay que recordar en esta fracción que las denominaciones sociales no tienen efectos, como institución, generadora de derechos de propiedad industrial.

VII- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, y XV del artículo 90 de esta ley;

En esta fracción lo que verdaderamente se está tutelando es el orden público y la moral pues tanto el artículo 4º como las fracciones mencionadas del artículo 90 señalan cuales serán los símbolos, signos, denominaciones, etc., que no son susceptibles de registrarse como marca tales como los signos oficiales en general, las que reproduzcan nombres, seudónimos, los relativos a derechos reconocidos por la legislación de propiedad intelectual, marcas notorias, etc.

Es importante mencionar en este apartado que en muchas ocasiones el IMPI deberá de llevar al cabo las acciones de oficio, ya que en muchos casos no pudiese estar legitimado el actor.

VIII- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de estos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

Esta fracción es una repetición de lo enunciado en la fracción V por lo que los supuestos son los mismos y está íntimamente relacionada con las fracciones IV y XVII del mismo artículo y se puede considerar que existe duplicidad de figuras.

IX- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;*
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;*
- c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;*

Este también es un concepto, como la fracción I del propio artículo en comento, muy amplio, ya que no se refiere en forma particular a la violación de un derecho específico de propiedad industrial.

Como en los otros casos, será necesario un registro, y una conducta tal que al prestar servicios, fabricar o vender productos haga caer en error, confusión o engaño al público consumidor, por hacer creer una relación que no existe.

Asimismo, esta fracción es la disposición que más se aproxima a la protección del *trade dress*, vestido del negocio, que es la imagen particular y distintiva de un negocio: arquitectura, combinación de colores, aspectos decorativos, vestimenta del personal, que le dan una identidad propia y que mediante esta fracción puede estar protegido.

X- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Lo relevante a mencionar aquí es que al no ser competente el IMPI en cuestiones de publicidad, parecería que se necesitará un dictamen previo de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, además de que existe una competencia concurrente, ya que ambas autoridades, podrán sancionar de acuerdo a los supuestos de cada legislación.

Por otra parte, es menester aclarar que supone un desprestigio cualquiera y no forzosamente en relación a publicidad comparativa.

XVIII- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

Esta hipótesis fue incorporada como infracción con las reformas a la ley de 1994, ya que anteriormente constituía delito, pero se mantuvo desligado del precepto contemplado en la fracción IV del propio artículo. En mi opinión estas dos fracciones deberían conformar una sola, para que se sancionara en la misma forma el uso indebido de marcas iguales o parecidas en grado de confusión.

XIX- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

Se vuelven a repetir los supuestos de una marca registrada, el conocimiento del que la usa indebidamente de que carece de autorización del titular y que comercialice los productos que ampara la marca registrada. Es importante destacar que el comercializador debe tener conocimiento que uso de la marca fue sin el consentimiento del titular, es por esto que se da en la práctica notificaciones extrajudiciales, para que el comercializador asuma la responsabilidad legal o cese en la venta de los productos que indebidamente emplean la marca. El concepto de "a sabiendas"

tiene como objetivo proteger al comercializador de buena fe, que no tiene la capacidad material de conocer y verificar la situación jurídica de los bienes que comercializa o pone en circulación.

XX- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplique una marca registrada que hayan sido alterados;

Esta fracción se refiere a los casos de productos no originales, como es el caso de aceites de coche o shampoo que aun vendiéndose en su empaque original, el contenido ha sido alterado. La finalidad de este supuesto es el impedir que el público sea víctima de prácticas desleales en el comercio, con ello preservando la función de garantía y distintividad que la marca siempre debe cumplir.

XXI- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

En esta fracción tenemos los mismos elementos que las anteriores, pero con la modificación que significa alterar una marca. Aquí nos podríamos remitir al art. 128 de la LPI en el cual se señala que las marcas deben usarse tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Es así como muchos presuntos infractores, que son titulares de marcas, al hacer modificaciones a su propia marca, la hacen parecer a otra con más prestigio y/o clientela efectiva con esto haciendo sufrir un menoscabo al titular de la marca afectada.

XXV- Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos.

Esta fracción es de una gran amplitud y desgraciadamente no hay un criterio de cuales otras violaciones a esta ley pudieran ser motivo de infracción. Considero que actitudes como la violación al artículo 199 bis 7 de la LPI o el alterar la marca propia para hacerla parecer a la de otro titular podrían ser supuestos de tales infracciones. Otra vez estaríamos tutelando el orden público por que es obligación del Instituto y de las partes guardar absoluta reserva sobre las medidas que aplique mientras dure la substanciación de un procedimiento y en el otro caso por que existiría una franca actitud de competencia desleal.

Por otra parte, conforme esta fracción pretende el IMPI fundamentar la imposición de multas por oposición a las visitas de inspección, por violar lo dispuesto en el artículo 206 de la propia LPI, lo cual no considero correcto, pero se tratará en el apartado correspondiente.

Hay que recordar que con la última reforma a la ley de la materia, se despenalizaron muchas conductas intentando con ello que el aparato jurídico reaccione de una manera más rápida y eficaz y remedie prontamente la conducta lesiva. El uso de una marca registrada anteriormente era considerado como delito y la imitación era considerada como infracción, esto atendiendo a que se estimaba más grave la reproducción que la similitud. La imitación se entiende como la utilización en productos iguales o semejantes a aquellos, objeto de la marca registrada, y de un conjunto de elementos que un tercero forme a imagen y semejanza de los que integran la marca original. Se necesita para saber si se está imitando una marca, un examen atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias. La imitación quiere lograr una analogía del conjunto de la marca original y debe existir la posibilidad de confusión. El uso de la marca en tales circunstancias se sanciona como infracción dado que reproduce elementos notables de la marca original que desea copiar acompañándolo de otros elementos que pueden ser diferentes. El problema que surge en estos casos es el riesgo de que exista en la apreciación un criterio subjetivo. Como se ha dicho

anteriormente, deben analizarse las marcas atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, se debe atender al conjunto, deben ser analizadas sucesivamente y no simultáneamente. En el texto actual desapareció la palabra imitación y se repite una y otra vez *similar en grado de confusión*.

Un punto de interés a destacar en este apartado de infracciones, es el hecho de considerar que, muchos presuntos infractores han obtenido el registro de marcas confundibles con marcas famosas o notorias para aplicarla a los mismos similares productos o servicios. Aquí el presunto infractor cuenta con un respaldo legal, que se constituyó por la obtención de tal registro, justificando su conducta y siendo este la base de su defensa. Lo indicado es seguir por cuenta separada un procedimiento administrativo de nulidad ya que este proceso tiene como efecto básico el que los efectos se retrotraeran hasta el momento en que la nulidad tuvo su origen.

Otro punto a destacar es el hecho de que el comercializador será infractor si pone en circulación los productos a sabiendas de que ostentan indebidamente una marca. Se protege al comercializador y entonces se presume que actúan de buena fe.

Las sanciones que se imponen en cumplimiento de esta ley son establecidas en el artículo 214 de la LPF que dice:

Art 214. Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ellas, serán sancionadas con:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- III. Clausura temporal hasta por noventa días;
- IV. Clausura definitiva;
- V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

La sanción administrativa "es el castigo que imponen las autoridades administrativas a los infractores de la ley administrativa. Presupone la existencia de un acto ilícito, que es la oposición o infracción de un ordenamiento jurídico administrativo."⁸² Las sanciones impuestas por el Estado parecen tener como propósito el castigar al infractor que no obedece, no cumple la ley mas que cualquier otra motivación. Es un grave error servirse de las multas como sanciones administrativas como medio de allegarse recursos tributarios ya que estas sanciones deben tener como motivación frenar o desaparecer las prácticas que dañan el interés colectivo.

Las sanciones son un elemento necesario para la eficacia de la norma, y la amenaza del poder público ante su inobservancia.

Hay que recordar los problemas en cuanto al fundamento constitucional de la imposición de multas y arrestos, así como la omisión de la mención de clausuras y decomisos de mercancías que derivan del texto del artículo 21 de nuestra Carta Magna. Estos problemas pueden salvarse tomando en cuenta los ordenamientos por el que fue creado el IMPI, su estatuto y las propias

⁸² *Diccionario Jurídico Mexicano*, Tomo P-Z., op. cit., p. 2872.

facultades consignadas en el artículo sexto de la ley, aun cuando es práctica común que se levanten tales sanciones vía amparo.

Las multas se conceptúan como "las penas pecuniarias consistentes en el pago al Estado de una cantidad de dinero."⁸³ Están previstas como sanción y es aplicable al sujeto que cometió una infracción. Las multas tienen el carácter de sanción y deben ajustarse estrictamente a la ley; deben fundarse y motivarse para guardar el principio de legalidad.

Las multas no excederán de 20 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal y las multas adicionales serán hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo por cada día que persista la infracción. Por otra parte hay que tomar en consideración lo estipulado por el artículo 75 del reglamento de la LPI en relación al cálculo de la multa sobre el salario mínimo, en la fecha de la comisión de la infracción. Asimismo, hay que tomar en cuenta lo estipulado en el artículo 78 del mismo ordenamiento legal.

En relación con el artículo 218 de la LPI, en el caso de reincidencia se duplicarán las multas y no podrá excederse del triple de los señalado en el artículo 214 de la ley. El concepto de reincidencia lo estudiaremos más adelante.

La amplia gama discrecional que establece la tracción I para la imposición de multas, a pesar de que deben de tomarse en cuenta los criterios consignados en el artículo 220 de la propia LPI, pareciera no proponer ningún límite a la actuación de la autoridad administrativa.

"Por otra parte se ha sostenido la inconstitucionalidad de las penas administrativas distintas a la multa y del arresto."⁸⁴ Estos casos serían la clausura temporal o definitiva de establecimientos comerciales o industriales, suspensión del ejercicio de actividades gravadas o autorizadas por el

⁸³ *Diccionario Jurídico Mexicano*, Tomo I-O, op cit , p 2162

⁸⁴ Serra Rojas, Andrés, *Derecho Administrativo*, Ed Pomua, 19ª edición, Tomo II, México D F ,1998 p 477

fisco y otras similares. Al aceptar el principio del poder sancionador de la administración pública, tanto por interpretación doctrinal de nuestra Carta Magna, así como por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera tácita, deben aceptarse las consecuencias directas de este principio para imponerle eficacia a las leyes administrativas y combatir su violación. Se deben contener los siguientes requisitos: no ser penas trascendentales y debe estar contenida, la sanción, en una ley.

La clausura significa cerrar el establecimiento por una orden, ya sea administrativa o judicial, y puede tener el carácter de medida precautoria o de sanción. Las fracciones III y IV del artículo 214 de la LPI establece que las clausuras pueden ser temporales hasta por noventa días o definitivas.

De acuerdo al artículo 219 de la ley en cita, pueden imponerse en la misma resolución tanto multas como clausuras, es decir, no son excluyentes entre sí. La clausura definitiva sólo será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente dos veces dentro del lapso de dos años o si dentro de ese mismo plazo reincide el infractor aun cuando haya variado el domicilio. Existe el argumento que la clausura no debe imponerse simultáneamente con la notificación de la resolución que declara administrativamente una infracción, puesto que se deja al afectado en estado de indefensión, ya que es de estricto derecho, que la clausura es un hecho consumado, y por tanto la interposición del amparo resultará ineficiente para combatirla como tal.

El artículo 76 del reglamento de la LPI pareciera no reconocer las clausuras como medida cautelar ya que dice que se impondrá mediante resolución. Asimismo hay que atenerse a lo estipulado en el artículo 77 del mismo ordenamiento legal. Asimismo el artículo 219 de la propia ley menciona que las clausuras se impondrán en la resolución que resuelva la infracción y menciona que la clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido

clausurado temporalmente dos veces y dentro del lapso de dos años si dentro del mismo reincide en la infracción independientemente de que hubiere variado el domicilio.

El arresto administrativo hasta por 36 horas está inspirado y fundado en el mencionado artículo 21 de la Constitución. No debe ser usado como un medio de apremio pues sería violatorio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 16 sino deben agotarse las demás medidas, para realizarlo. El arresto consiste en la detención de carácter provisional y se realiza en lugar distinto del destinado al cumplimiento de las penas de privación de la libertad.

El artículo 214 de la LPI está en estricta relación con el 220 de la misma ley, que señala que para determinar las sanciones se deberá tomar en consideración el carácter internacional de la acción u omisión constitutiva de la infracción, las condiciones económicas del infractor y la gravedad de la infracción en relación con el comercio, así como el perjuicio ocasionado al afectado.

Estas sanciones administrativas son independientes (art. 221 y 221 bis de la LPI) de la indemnización que pudiera corresponder por daños y perjuicios, en términos de la legislación civil y en los propios términos de la LPI que señala que dicha indemnización nunca será menor o inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen violación a los derechos protegidos por la ley.

El procedimiento por la comisión de una infracción por naturaleza jurídica no es compatible con la condena de resarcimiento por daños y perjuicios. Para lograr la indemnización es necesario instaurar un juicio civil que dé lugar a una sentencia que condene al infractor. Es obvio que la resolución dictada por el IMPI debe estar firme, pues será el documento base de la acción civil. Asimismo podría ser precedente una acción por daño moral ya que el uso indebido de una marca puede dañar la reputación, crédito comercial, etc., de una empresa, ya que la reputación, la imagen, el crédito comercial de un comerciante constituyen un bien social de alto valor y cuando es

dañado puede considerarse como daño moral puesto que tales bienes son inmateriales y repercuten en la situación económica de la empresa reflejándose en daños patrimoniales.

Las resoluciones administrativas que emite el IMPI constan de las siguientes partes: antecedentes, consideraciones y resolutivos. Por lo general los resolutivos son los siguientes: uno en que se niega o se declara la infracción; otro que impone la sanción sea multa, clausura o los dos; en otro apartado de la resolución se puede ordenar se abstenga de continuar con la conducta infractora; otro mas que decide sobre el destino del aseguramiento; otro en el cual se manda publicar en la gaceta de la Propiedad Industrial y finalmente el que se comunique la resolución a las partes. Por lo general se hace caso omiso a lo estipulado en el artículo 199 bis 4 de la LPI en la que se pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiere exhibido.

El procedimiento de infracción está contemplado en la LPI en los siguientes artículos: 215 (que pareciera duplicar el art. 188), 216 (casos que no ameriten visita de inspección, se correrá traslado), 217 (plazos para contestación), 218 (que es reincidencia y sus consecuencias), 219 (casos de imposición de clausura), 220 (criterios para la imposición de sanciones), 221 (la posibilidad de demandar daños y perjuicios), 221 bis (cuantificación de los daños y perjuicios), 222 (hechos constitutivos de delito).

Es imprescindible destacar que hay ciertos casos en los que no existira sancion. Estos son los casos comprendidos en el artículo 92 de la LPI que básicamente contemplan tres supuestos: el primero, el uso previo, de buena fe, comprobable e ininterrumpido de una marca, anterior a la fecha de presentación de la marca registrada, que se aplique a los mismos similares productos o servicios; el segundo comprende el uso de la marca (comercialización, distribución, compraventa) de productos a los que se aplica una marca. Una vez que el propio titular o la persona tenga derecho para ello y haya introducido legalmente al comercio tales productos, quedará comprendida en estos casos la importación (conocida importaciones paralelas). Este último supuesto se conoce como "agotamiento de derechos" que es la limitación que, de marca habitual, la actividad comercial

impone al titular, en relación al ejercicio de las acciones tendientes a preservar sus derechos de propiedad industrial; el tercer supuesto corresponde a la persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que comercialice o los servicios que preste, o lo use como parte de un nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que los distingan de su homónimo ya registrado. Ninguna de estas actividades constituirá infracción administrativa o delito.

Los delitos de propiedad industrial están consignados en el artículo 223 de la LPI.

Art. 223. Son delitos:

- i. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;
- ii. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.
- iii. ...
- iv. ...
- v. ...

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

En un principio es importante hacer la aclaración, que los delitos de propiedad industrial, son delitos federales, en cuanto se trata de una materia federal, al amparo del inciso a) de la fracción del I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ordena

que los jueces federales penales conocerán de los delitos de orden federal , entendiéndose como tales los previstos en las leyes federales y en los tratados.

De hecho existe una fiscalía especial dedicada al manejo de las averiguaciones previas en materia de propiedad intelectual. Esta fue creada por acuerdo de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 1991, y tiene como objeto investigar y llevar los procedimientos de hechos posiblemente constitutivos de delitos que marca la LPI.

En cuanto a la fracción I del citado artículo es fundamental el concepto "reincidencia" el cual encontramos definido en el segundo párrafo del artículo 218 de la propia ley que dice: "que se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción."

Esto significa que de los 25 comportamientos que constituyen infracciones administrativas definidas en el artículo 213 de la LPI, el comportamiento típico penal se refiere sólo a la reincidencia de las conductas definidas de la fracción II a la XXII del propio artículo, y que para la comisión del delito es requisito indispensable cometer, con anterioridad, una infracción administrativa, que haya resultado sancionar una conducta y que tal resolución haya quedado firme.

Es entonces que se concluye que el tipo penal sanciona la reincidencia de conductas infractoras que ya han sido sancionadas, además de que podría interpretarse también como sancionar penalmente el desacato a la autoridad administrativa, al realizar la misma conducta por la cual se impuso la primera sanción, y entonces también se protegen, como bienes jurídicos, las resoluciones de la autoridad administrativa a través de sancionar el desacato; y no es así, sino lo que verdaderamente se busca proteger es la competitividad empresarial.

No son aplicables a la figura de reincidencia descrita en la Ley de la Propiedad Industrial, los artículos sobre la misma figura contemplados en el Código Penal (arts. 20,21,22 y 65), en virtud del principio de especialidad contenido en el artículo 6 de ese propio código, pero si será aplicable lo referente al artículo 21 de ese mismo código en cuanto al delincuente habitual.

En cuanto a la fracción III del artículo 213 de la LPI existe un problema de temporalidad, ya que existe conflicto entre el artículo 223 fracción I y el artículo 218 por la expresión de "que haya quedado firme."

El Código Federal de Procedimientos Penales (de aquí en adelante CFPP) en su artículo 168 exige como circunstancia de tiempo en que momento se cometió el delito, y esto se refiere al término de dos años que se emitió la resolución, de lo contrario hay prescripción de la acción penal.

Al parecer ambos artículos, el 218 y el 223 fracción I de la LPI son contradictorios. Considero que el término debe ser a partir de que haya quedado firme la resolución independientemente si se ha ejecutado o no, si no fuera así, es decir, si no estuviera firme pueden ser violadas garantías de audiencia, ya que la resolución debe ser definitiva.

En cuanto a la fracción II del artículo 220 de la LPI, "falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial" tenemos que la redacción de este artículo carece de técnica legislativa correcta. En primer lugar, no especifica que es "falsificar marcas", es decir no describe los elementos de la conducta típica que sean identificables; asimismo hay que recordar que el producto es el vehículo de una marca, éste es el que se falsifica; la falsificación de la marca solamente es un elemento para poder definir la reproducción ilegal de la misma.

A decir del Lic. Mauricio Jalife⁸⁵ la PGR ha interpretado este tipo penal cuando ocurre que la falsificación de marcas únicamente puede presentarse en relación a mercancías que el titular afectado expende en el mercado o en relación a los servicios que presta y no respecto a lo bienes o servicios que no comercializa, ya que de otra manera la falsificación sería imposible. Es importante detallar que la expresión "falsificar marcas" es imprecisa ya que lo que verdaderamente se falsifica es el producto que a su vez se distingue indebidamente con la marca de un tercero sin su autorización.

El señalamiento de doloso es innecesario, ya que, como se determinó anteriormente no existen delitos de propiedad industrial culposos (es decir, el dolo siempre existirá de manera implícita como una constante cuando se emplea una marca registrada de manera ilegal), y más aun en la falsificación de marcas en la cual el agente transgresor conoce los derechos tutelados y las mercancías auténticas.

Finalmente la expresión "escala comercial" no es un término preciso en idioma español y por tanto es un término poco claro. La escala comercial se alcanza con la sola puesta en circulación de los productos respectivos, de acuerdo a lo que es la definición de acto de comercio contenida en el artículo 75, fracción I del Código de Comercio.

Ahora bien, en el Reglamento de la LPI encontramos que el artículo 62, para efectos del artículo 130 de la ley, que trata sobre la caducidad de los registros, define el uso de marca, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio; así mismo se entiende que se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

⁸⁵ Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Ed McGraw-Hill, México, D F., 1998, p.505

Ahora bien, creo que este concepto puede indentificarse con lo que quiso expresar el legislador al hablar de escala comercial, e inclusive podría aseverarse que lo engloba, por lo que debiera ser aplicable como criterio en cuanto a los delitos.

Se deben tener claras las diferencias entre falsificación, imitación y usurpación de las marcas pero no pueden confundirse con la utilización de marcas falsas que es "el comportamiento que con mayor frecuencia se realiza cuando se afectan los derechos de propiedad industrial..."⁸⁶ conducta que per se no constituye delito.

Una cuestión interesante es dilucidar si sólo procede el delito cuando la marca está registrada o si también incluye las que no lo están o las que no pueden ser registradas. La respuesta es negativa pues no es posible, ya que el derecho para su uso exclusivo se obtiene mediante registro, si no hay constancia del registro, no existe delito alguno.

El término escala comercial proviene directamente del TLC y se insertó en la ley sin que tenga u significado preciso y se le puede otorgar el significado de "reproducir la marca mediante una sucesión ordenada".⁸⁷

El artículo 223 de la LPI en su parte final contempla que estos delitos se persiguen por querrela de parte ofendida. El Lic. Mauricio Jalife, afirma que los delitos previstos el la LPI se persiguen por denuncia y explica que lo anterior se traduce en el hecho "de que la averiguación previa relativa a los hechos supuestamente delictivos, puede iniciarse con la denuncia presentada por cualquier persona y no sólo por la comparecencia del afectado o interesado. Como consecuencia de que se trata de delitos perseguidos por denuncia, una vez que el procedimiento

⁸⁶ Gonzalez-Salas Campos, Raúl, *Aspectos Penales Relacionados con la Defensa y Aplicación efectiva de los Derechos de Propiedad Industrial, La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial*, ed Themis, 1997, p 58

⁸⁷ Ibid P 59

penal se ha iniciado, no tiene relevancia el perdón que el ofendido pueda otorgar al presunto responsable.⁸⁸

Es importante destacar que no existe impedimento alguno para que se tramiten simultáneamente los procedimientos de solicitud administrativa de declaración de infracción y seguirse la averiguación previa por la posible comisión del delito, tratándose de los mismos hechos, ya que la PGR debe siempre investigar la posible comisión de un delito cuando se hacen de su conocimiento los hechos y en tratándose de los mismos hechos podrían ser calificados tanto como infracción administrativa por tratarse de un uso no autorizado y al mismo tiempo configurar el delito de falsificar marcas, de formas dolosa y a escala comercial.

Es importante mencionar que acorde al artículo 222 de la LPI, si el IMPI después de haber analizado un expediente de infracción administrativa advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en la ley, así lo señalará en la resolución, pero estará obligado a denunciarlo por cuestiones de orden público.

El artículo 224 de la LPI contempla cual es la penalidad por la comisión de los delitos previstos en la ley, consistentes tanto en una pena corporal (de dos a seis años de prisión) como una sanción económica consistente en multa de 100 a 10000 veces el salario mínimo vigente en el D.F., que como se pueden observar las sanciones económicas son la mitad del importe previsto para las infracciones y no queda duda de que las penas deben ser impuestas de manera conjunta.

Es importante mencionar que existe dentro del Código Federal de Procedimientos Penales medidas equivalentes a las contenidas en la LPI las cuales prevén que dentro de la averiguación previa se puedan asegurar los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto del mismo, para que no se alteren destruyan o desaparezcan.

⁸⁸ Jalife Daher, Mauricio, *Aspectos Legales de las Marcas en México*, editorial SISTA, 1998, p. 62.

Como en el caso de las infracciones y de acuerdo al artículo 226 de la LPI el perjudicado por cualquiera de los delitos consignados en la ley, podrá demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicio sufrido en los mismos términos del art. 221 Bis de la ley en cita.

En este tipo de juicios es fundamental que previamente se declare por resolución firme del IMPI la comisión de la infracción o delito por el Juez Penal, para que esta constituya el documento base de la acción.

Art. 214. Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- III. Clausura temporal hasta por noventa días;
- IV. Clausura definitiva;
- V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Art. 223. Son delitos:

...

- II. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

...

Art. 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior.

La LPI menciona que las sanciones antes descritas se aplican independientemente de lo que pudiera resultar por la indemnización a los afectados mediante el pago de daños y perjuicios. Por supuesto, el pago de daños y perjuicios se debe hacer valer ante los tribunales federales en materia civil. En virtud de que el pago de daños y perjuicios en muchos casos es difícil de probar, ya que no se tienen parámetros, el legislador mexicano introdujo una fórmula que consiste en el establecimiento de un mínimo.

Esta disposición es nueva, y tiene su razón de ser en el hecho de que anteriormente se cuestionaba la efectividad del derecho potencial a la indemnización de los daños y perjuicios. Eso significa también que no hay mucha confianza en los procedimientos civiles en el sistema mexicano, a pesar de lo cual es necesario señalar que independientemente de lo anterior, es posible recurrir en forma supletoria a lo dispuesto por los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil para el D.F., supletoria en materia federal y que se refieren a la definición de daño y perjuicio. Dentro de las amplias funciones del IMPI también están las de realizar inspecciones y la requisición de datos.

Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que fabriquen, almacenen, transporten, expidan o comercialicen productos o en que se presten servicios con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate. La visita de inspección, cuyo procedimiento se establece detalladamente en la LPI, en caso de que haya infracciones de carácter administrativo (a que se refiere el art. 213, o algún delito a que se refiere el art. 223) puede desembocar en un aseguramiento cautelar, dice el artículo 211 (si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al

encargado o propietario del establecimiento en que se encuentre, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el IMPI.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el mismo IMPI lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

CONCLUSIONES

1. Las marcas tienen un valor como activos intangibles y autónomos de las empresas y pueden ser objeto de compraventa, cesión, licencia de uso, y gravamen, con independencia de todos los demás activos de la empresa. Cada día son mayores los casos de marcas que pueden superar el valor global real de la empresa que representan e, inclusive, convertirse en el máspreciado de sus activos.
2. A través de la novedad que debe imprimirse a todo signo marcario, se protege tanto a los titulares de marcas previamente registradas o solicitadas para amparar productos o servicios análogos, como al público consumidor, pues la utilización de marcas carentes de novedad acarrear confusión en cuanto a la identidad real y al origen de la mercancía que protegen en perjuicio de ambos, generando al mismo tiempo prácticas lesivas para la vida comercial, como lo es la desviación de la clientela.
3. El Estado otorga y protege el derecho al uso exclusivo de una marca, pues sabe que sólo mediante la tutela legal de dicho derecho es que su titular podrá perseguir posibles usurpaciones a su marca, cumpliendo así con uno de los fines principales de la legislación marcaria: proteger la libertad de elección del público consumidor.
4. Con el objeto de proteger la novedad de las marcas y con ello, el derecho al uso exclusivo otorgado al titular de un registro marcario, la Ley de la Propiedad Industrial prevé tres diferentes mecanismos: a) La irregistrabilidad de la marca cuando su novedad es nula o insuficiente mediante el examen de novedad; b) La acción de nulidad conferida al titular de un registro marcario anterior y vigente, en contra de todos aquéllos que sean semejantes en grado de confusión y hayan sido otorgados posteriormente por error o inadvertencia de la autoridad; c) La acción de infracción concedida al titular de un registro marcario para impedir el uso de

marcas no registradas semejantes en grado de confusión a la suya para amparar productos o servicios análogos en el mercado.

5. Considero que el sistema de propiedad industrial mexicano puede beneficiarse con alguna de las propuestas que formularé a continuación:

- a) Crear el Tribunal Federal de Propiedad Intelectual, para contiendas tanto de propiedad industrial como de derechos de autor, que garantice el profesionalismo y la imparcialidad.
- b) En caso de las declaraciones de infracción, las sanciones y consecuencias no pueden ser ordenadas y ejecutadas, sino hasta que la declaración esté firme, es decir, que el infractor no haya interpuesto juicio de garantías y que haya consentido la misma o que en caso de haber presentado la demanda de amparo, la autoridad judicial después de revisar, confirme la declaración.
- c) Reglamentar que mercancía pirata sea entregada al titular del derecho violentado o que él intervenga en la decisión del destino de la misma.
- d) Ordenar, como parte de la sanción, la publicación oficial de los fallos definitivos sobre los procedimientos de propiedad industrial, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en un periódico de amplia circulación en la localidad sede del negocio víctima de la infracción, como una forma de resarcir los daños causados al titular, por prácticas ilícitas.

- e) Reglamentar las consecuencias de las omisiones de los funcionarios en relación con las denuncias de hechos que puedan ser constitutivos de delitos en relación a las marcas.
6. En materia de propiedad industrial, las coincidencias no son casuales, siempre hacen suponer conductas lesivas con prácticas de competencia desleal; esto hace imperativo que la tutela de estos derechos se mejore día con día. Esto se puede lograr con una mayor difusión de lo que es el sistema marcario mexicano en la comunidad industrial y comercial a través de:
- a) Nuevos seminarios y cursos sobre la materia que puedan llegar a un gran sector productivo.
 - b) Tener campañas de publicidad sobre la materia con más periodicidad y en la cual intervengan diferentes Secretarías, institutos o entidades relacionadas o interesadas en la materia.

BIBLIOGRAFIA

- Alvarez Soberanis, Jaime, "*La regulación de invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología*". editorial Porrúa, primera edición, México, D.F., 1979.
- Fraga, Gabino, "*Derecho Administrativo*", editorial Porrúa, 37ª edición, México, D.F.
- Frisch Philipp, Walter y Mancebo Muriel, Gerardo, "*La competencia desleal*" editorial Trillas, México, 1975.
- González - Salas Campos, Raúl, "*Aspectos Penales Relacionados con la Defensa y Aplicación efectiva de los Derechos de Propiedad Industrial, La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial*", ed, Themis, 1997
- Jalife, Mauricio, "*Aspectos Legales de las Marcas en México*", editorial Sista, cuarta edición, México, 1998.
- Jalife, Mauricio, "*Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*", editorial Mc.Graw Hill, México, 1998.
- Nava Negrete, Justo, "*Derecho de las Marcas*" editorial Porrúa, primera edición, México, 1985.
- Rangel Medina, David, "*Tratado de Derecho Marcario*", editorial Libros de México S.A., México, 1960.
- Rangel Medina, David, "*Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*", editorial Mc-Graw Hill Interamericana Editores S A., México, 1998.
- Sepulveda, Cesar, "*El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*", editorial Porrúa, segunda edición, México, D.F.
- Serra Rojas, Andrés, "*Derecho Administrativo*", editorial Porrúa, 19ª. Edición, México D.F., 1998
- Serrano Migallón, Fernando, "*La Propiedad Industrial en México*", editorial Porrúa, segunda edición, México 1998.

ARTÍCULOS.

Briseña Sierra, Humberto, "*La Declaración Administrativa en la Ley de Propiedad Industrial*", Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo VII, No. 25,26, enero-junio de 1957. México, D.F.

Rangel Medina, David, "*Principios fundamentales para juzgar la imitación de marcas*", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, No. 8, julio-diciembre de 1966.

Rangel Medina, David, "*La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana*", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, No. 20, julio-diciembre de 1972.

DICCIONARIOS

Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 4 Tomos, UNAM, ed. Porrúa, México, 1994.

Pallares, Eduardo, "Diccionario de derecho Procesal Civil", ed. Porrúa, México, 1975.

LEGISLACION

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Civil para el Distrito Federal.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ley de Amparo.

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley de Invenciones y Marcas, (Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 1976).

Ley Federal de Competencia Económica.

Ley Federal de Protección al Consumidor.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.